

**AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1433855 - MG (2014/0026504-4)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO BUZZI**  
**AGRAVANTE** : AIC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTRO  
**AGRAVANTE** : CARLOS HENRIQUE ALVES DE PAULA  
**ADVOGADOS** : MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847  
WELLINGTON FREITAS HILARINO - MG075226  
**AGRAVADO** : INNOVAR COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA LTDA.  
**ADVOGADOS** : GLAYS MARCEL COSTA - MG082607  
GLÁUCIO HUMBERTO DOS SANTOS MARQUES - MG052805  
**AGRAVADO** : REALIZA MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
**ADVOGADOS** : SANDRO DOS REIS WENCESLAU LACERDA E OUTRO(S) - MG067042  
CRISTIANE ROSA DA SILVA - MG075808  
**INTERES.** : SIDMAR AMARAL  
**INTERES.** : DARLENE MARQUES  
**INTERES.** : DUPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

### **EMENTA**

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÉGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS RÉS.

1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, incorrente a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

2.1. 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.

**2.2.** A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

**3.** O Tribunal de origem afirmou haver identidade entre o produto fabricado pela autora e objeto da patente e o fabricado pela ré, ora agravante. Assim, rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

**4.** Em atenção ao princípio da unirecorribilidade recursal, é vedada a interposição de mais de um recurso a fim de impugnar o mesmo *decisum*.

**5.** Agravo interno de fls. 1539/1568, e-STJ, desprovido e agravo interno de fls. 1569/1598 e-STJ, não conhecido.

### **ACÓRDÃO**

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

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de setembro de 2019 (Data do Julgamento)

Ministro Marco Buzzi  
Relator

**AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.855 - MG (2014/0026504-4)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO BUZZI**  
**AGRAVANTE** : AIC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTRO  
**AGRAVANTE** : CARLOS HENRIQUE ALVES DE PAULA  
**ADVOGADOS** : MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847  
WELLINGTON FREITAS HILARINO - MG075226  
**AGRAVADO** : INNOVAR COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA LTDA.  
**ADVOGADOS** : GLAYS MARCEL COSTA - MG082607  
GLÁUCIO HUMBERTO DOS SANTOS MARQUES - MG052805  
**AGRAVADO** : REALIZA MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
**ADVOGADOS** : SANDRO DOS REIS WENCESLAU LACERDA E OUTRO(S) - MG067042  
CRISTIANE ROSA DA SILVA - MG075808  
**INTERES.** : SIDMAR AMARAL  
**INTERES.** : DARLENE MARQUES  
**INTERES.** : DUPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

**RELATÓRIO**

**O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):**

Trata-se de agravo interno, interposto por **AIC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA e OUTRO**, contra a decisão monocrática (fls. 1528/1533, e-STJ), da lavra deste signatário, que negou provimento ao recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fls. 1294, e-STJ):

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RESPONSÁVEL PELA VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA DE DIREITO MATERIAL COM O OBJETO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE COMERCIALIZA BEM OBJETO DA VIOLAÇÃO DE PATENTE. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DA PATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANULAÇÃO PERANTE O INPI. PRECEDENTES DO STJ. IDENTIDADE ENTRE O PRODUTO FABRICADO PELA AUTORA E OBJETO DA PATENTE E O FABRICADO E COMERCIALIZADOS PELAS RÉS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE USUÁRIO ANTERIOR DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ART. 44, 208 E 210 DA LEI Nº 9.279. ASTREINTES.

ADEQUAÇÃO O VALOR. RAZOABILIDADE. 1. É parte ilegítima para figurar no pólo passivo de ação por violação de propriedade industrial o sócio da sociedade empresária que realizou a contrafação. 2. É parte legítima para figurar no pólo passivo de ação por violação de propriedade industrial, a teor do art. 42, caput, da Lei nº 9.279, de 1996, a sociedade empresária que apenas coloca à venda o produto. 3. Conforme entendimento do STJ, "a alegação de que é inválido a registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI". 4. Conforme prova pericial, o produto fabricado e comercializados pelas rés é idêntico ao produto patenteado pela autora, caracterizando-se a violação de direito da propriedade industrial. Não comprovou haver usuário anterior de boa-fé do objeto da patente, a teor do art 45, caput, da Lei nº 9.279, de 1996, ou seja, que fabricava o objeto da patente antes da data do depósito, o que, em tese, lhe garantiria a o direito a continuar a exploração sem ônus, na forma e condições anteriores. 5. O direito à indenização pela exploração indevida do objeto de patente encontra fundamento no art. 44, 208 e 210 da Lei nº 9.279, de 1996, não sendo fixado ao livre arbítrio do Poder Judiciário ou indicação da parte. 6. É cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, sendo que o quantum arbitrado é passível de revisão quando se mostrar irrisório ou exorbitante.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Nas razões do recurso especial (fls. 1394/1434, e-STJ), os recorrentes apontaram ofensa aos artigos 535, II, do CPC/73; e 8º, 46 e 56, § 1º, da Lei n.º 9.279/96. Sustentaram, em síntese, a nulidade da patente da autora, em razão da ausência de novidade.

Contrarrazões às fls. 1487/1499 (e-STJ).

Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 1512/1513, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

Por decisão monocrática (fls. 1528/1533, e-STJ), foi desprovido o reclamo, sob o fundamento de que não houve negativa de prestação jurisdicional e, ainda, aplicou-se, na hipótese, o enunciado das Súmulas 7 e 83 do STJ.

Na presente oportunidade, os agravantes, em suas razões de fls. 1539/1568 (e-STJ), insistem na alegada violação ao art. 535 do CPC/73; e, repisando os mesmos fundamentos expostos no recurso especial, pretende seja afastada a incidência do óbice aplicado na decisão ora agravada.

Impugnação às fls. 1602/1612 (e-STJ).

É o relatório.

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.855 - MG (2014/0026504-4)

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DAS RÉS.

1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, incorrente a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

2.1. 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.

2.2. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

3. O Tribunal de origem afirmou haver identidade entre o produto fabricado pela autora e objeto da patente e o fabricado pela ré, ora agravante. Assim, rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, é vedada a interposição de mais de um recurso a fim de impugnar o mesmo *decisum*.

5. Agravo interno de fls. 1539/1568, e-STJ, desprovido e agravo interno de fls. 1569/1598 e-STJ, não conhecido.

**VOTO**

**O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):**

O agravo interno não merece acolhida.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, a apontada violação do art. 535 do CPC/73 não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões relevantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II, E 535, I E II, DO CPC DE 1973. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. ACIDENTE AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. DOENÇA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EFEITOS DANOSOS À SAÚDE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Improcede a arguição de ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC de 1973, quando o Tribunal de origem se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre as questões relevantes e necessárias ao deslinde do litígio.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1478280/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

Veja o seguinte excerto retirado do acórdão que julgou os embargos de declaração:

**Em relação à pretensão do primeiro embargante, a meu ver e sentir razão não lhe assiste, pois do v. acórdão constou a interpretação dada à possibilidade de declaração incidental da nulidade da patente, não sendo requerida até o julgamento do feito pelo juízo se primeira**

**instância a sua suspensão do feito por pendência de questão prejudicial.**

Igualmente, pode afirmar-se que, no caso do segundo embargos de declaração inexistente hipótese de cabimento dos embargos, pois, no voto condutor do julgado foram expressamente abordadas as questões pertinentes à interpretação do art. 56, §1º, da Lei nº 9.279/96.

Com efeito, o aresto recorrido encontra apoio em orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "*apenas se cogitou de eventual necessidade de suspensão deste processo em razão de prejudicialidade externa, após a prolação da sentença, o que não se coaduna com o disposto no artigo 265, IV, do CPC*" (REsp 1179819/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 17/10/2011).

Outrossim, não há viabilidade ou utilidade na suspensão do feito, pois em consulta ao "site" do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observou-se, a referida ação de nulidade de patente n.º 0002167-79.2011.4.01.3802, foi julgada extinta, em 25/10/2017, com resolução do mérito pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição, pela 4ª Vara Federal de Uberaba/MG.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO OBRIGATÓRIA. PECULIARIDADES DOS CASOS PENDENTES.

1. Segundo o art. 265, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente. **É o fenômeno da prejudicialidade externa, que consiste na relação de dependência entre duas causas pendentes, em que a solução de um caso, considerado subordinante ou prioritário, pode interferir na solução de outro.**

2. Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, **caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico.** Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1240808/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011)

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. ART. 47, II, DA LEI 8.245/91. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 265, IV, "A" DO CPC. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA. REGRA DO § 5º DO MESMO ARTIGO

PROCESSUAL.

1 - **A suspensão do processo a que se refere o art. 265, IV, "a" do CPC, deve ter como limite máximo o prazo anual estabelecido no parágrafo 5º deste mesmo artigo, após o que, independentemente de eventual prejudicialidade externa, caberá ao juiz determinar o prosseguimento do feito.** Na hipótese, ajuizada ação de despejo com fulcro no art. 47, II da Lei 8.245/91, em razão da extinção da relação de trabalho, a suspensão do processo foi mantida por mais de cinco anos, sob o argumento de prejudicialidade externa (existência de ação cível e reclamação trabalhista).

2 - Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 249.553/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2000, DJ 04/09/2000, p. 182)

PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REVISIONAL DE ALUGUEL. PRAZO DE 01 (UM) ANO. EXTRAPOLAÇÃO. RECURSO ESPECIAL SEM OBJETO.

1. **O ART. 265, INC. IV, "A", DO CPC DEVE SER INTERPRETADO EM CONSONANCIA COM O PAR. 5. DO MESMO DISPOSITIVO. SE ENTRE A DATA QUE O PROCESSO DEVERIA TER SIDO SUSPENSO E A ATUAL MEDIAR PRAZO MUITO SUPERIOR A 01 (UM) ANO, INCLUSIVE CONSTANDO SENTENÇA NO PROCESSO DITO PREJUDICIAL, RESTA SUPERADO QUALQUER PREJUÍZO PROCESSUAL.**

2. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

(REsp 82.046/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 15/12/1997, p. 66477)

2. Cinge-se a controvérsia acerca da violação do art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, sob a alegação de ser possível sustentar nulidade de patente como matéria de defesa perante a Justiça Estadual.

No ponto, a Corte local adotou os seguintes fundamentos (fl. 1301, e-STJ):

Ab initio, deve-se firmar que a parte autora REALIZA MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. detém a patente do "MÓDULO ENVAZADOR DE PRODUTOS LÍQUIDOS", conforme "Carta patente nº PI 9901783-0" (fl. 48), referente a patente de invenção, válida por "20 (vinte) anos contados a partir de 07/06/1999", sendo que, a teor de entendimento do Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "a alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI".

**Assim, afasta-se a alegação de nulidade do registro da patente, pois inexistente qualquer decisão administrativa ou judicial que tenha declarado nula a patente nº PI 9901783-0 por ausência de novidade ou qualquer outro motivo.**



Acerca do tema, a atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal.

Nesse sentido:

**AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DE PATENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.**

1. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

2. 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. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1590046/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

**PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA ACOLHIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE AJUSTAR O ACÓRDÃO ESTADUAL À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.**

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "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 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 862.862/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR**

DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96.

1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos morais e abstenção de uso de marca, ajuizada em 15.12.1999. Recurso especial concluso ao Gabinete em 11.10.2011.

2. Discussão relativa à possibilidade de reconhecimento incidental de nulidade ou ineficácia de registro de marca, alegada como matéria de defesa.

3. Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará "no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito" (art. 175), não há qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de patente.

4. 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.

5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

6. 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 Superior Tribunal de Justiça efeitos de direito.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014)

Diante desse quadro, não merece reforma o acórdão recorrido, o qual encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a", como pela alínea "c" do permissivo constitucional.

Precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE.

INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 282 DO STF. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. Logo, o acórdão de origem encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte, sendo inafastável, no caso em tela, a incidência da Súmula nº 83 do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pelas alíneas a e c do permissivo constitucional, segundo iterativa jurisprudência aqui dominante.

[...]

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1415804/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016)

No intuito de afastar a incidência da Súmula 83/STJ, a parte menciona a existência de precedentes desta Corte que amparam a sua pretensão.

O primeiro julgado citado é o AgRg no Ag 526.187/SP, da Quarta Turma, de relatoria do Ministro Fernando Gonçalves, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 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.

(AgRg no Ag 526.187/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 179)

O entendimento acima exposto encontra-se superado pela atual jurisprudência das Turmas que compõe a Segunda Seção, conforme precedentes citados por ocasião da rejeição do recurso especial.

Com efeito, a Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do REsp 1.281.448/SP, menciona expressamente a superação do posicionamento exposto no AgRg no Ag 526.187/SP, nos seguintes termos:

08. Nas oportunidades que teve para enfrentar a questão, o STJ tem oscilado. Com efeito, por ocasião do julgamento do AgRg no Ag 526.187/SP (Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 3/9/2007), a 4ª Turma desta Corte estabeleceu que mesmo "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". A C. 4ª Turma, nessa oportunidade, baseou-se no escólio de Luiz Guilherme de A. V. Loureiro para assim decidir.

09. Por outro lado, ao julgar o REsp 325.158/SP (de minha relatoria, Relator para acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 9/10/2006), a 3ª Turma, debatendo amplamente a questão, assumiu posicionamento favorável à pretensão do recorrente. Naquela oportunidade ficou definido que "estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria". Nesse julgado, o i. Relator para acórdão, saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, fez ampla pesquisa jurisprudencial, apoiando seu posicionamento nos precedentes exarados por ocasião do julgamento dos REsp 242.083/RJ, 57.556/RS, 11.767/SP, 36.898/SP, 128.136/RJ, entre outros.

[...]

11. Quando do julgamento do referido processo (REsp 325.158/SP), proferi voto vencido, defendendo a possibilidade de reconhecimento incidental da nulidade de marca, a partir da interpretação conjugada do disposto nos arts. 124, VI e 205 da LPI. Com efeito, entendi, naquela ocasião, que "quando a lei de propriedade industrial preceitua, no seu art. 124, a não registrabilidade de marcas, nas situações aventadas, atribuiu nulidade àqueles registros feitos em desrespeito à norma legal, e faculta sua arguição em sede de defesa (art. 205), que pode ser tanto aquela de defesa cível como criminal, embora a lei só disponha sobre a defesa em ação penal".

12. Posteriormente, contudo, ao julgar o REsp 1.132.449/PR, refletindo sobre a matéria, curvei-me à posição que se sagrou vencedora no âmbito desta 3ª Turma, não apenas por uma questão de disciplina judiciária, mas também porque, no mérito, convenci-me, depois, de que esta é a melhor posição acerca do assunto.

13. 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.

14. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo, como bem observado pelo i. Min. Direito no Resp 325.158/SP, equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

[...]

18. Em suma, 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.

O segundo julgado indicado pela insurgente é justamente o REsp. 1.281.448/SP abordado acima, no qual, especificamente no item 8 a relatora realizou uma digressão sobre o entendimento oscilante do STJ acerca do tema, para depois concluir pela competência da Justiça Federal para apreciar a questão relativa à nulidade de patente.

Nesse contexto, resta inafastável o óbice da Súmula 83/STJ, sendo imperiosa a rejeição do reclamo.

3. Além disso, cabe ressaltar, o Tribunal de origem afirmou haver identidade entre o produto fabricado pela autora e objeto da patente e o fabricado pela ré, ora recorrente, nos seguintes termos (fl. 1302, e-STJ):

Sustenta a ré AIC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA. que o produto por ela fabricado não é idêntico ao "MÓDULO ENVAZADOR DE PRODUTOS LÍQUIDOS", conforme carta patente nº PI 9901783-0, não se caracterizando qualquer violação de direito da propriedade industrial.

Apesar do laudo pericial constatar algumas diferenças insignificantes entre o produto fabricado pela detentora da patente REALIZA MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e pela ré AIC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA., **a prova pericial realizada concluiu que são idênticas, constatando a violação do direito da propriedade industrial. In verbis excerto esclarecedor da conclusão do laudo pericial realizado em juízo:**

"Independentemente de futuro resultado jurídico a ser obtido pelas Requeridas entende este profissional que assiste razão á Requerente, Realiza Máquinas Indústria e Comércio Ltda., uma vez que tem ela patente para produzir a máquina objeto deste laudo.

Segundo apuramos a máquina que vinha sendo produzida pelas Requeridas, mencionada nos autos, é tecnicamente igual à máquina concebida pela Requerente, com patente obtida junto ao INPI." (fl. 785).

Outrossim, **a ré AIC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA. não comprovou ser usuário anterior de boa-fé do objeto da patente, a teor do art. 45,**

**caput, da Lei nº 9.279, de 19963, ou seja, que fabricava o objeto da patente antes de 07/06/1999, data do depósito, o que, em tese, lhe garantiria a o direito a continuar a exploração sem ônus, na forma e condições anteriores.**

Dessa forma, rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

**4.** Por fim, não se conhece do agravo interno acostado às fls. 1569/1598, e-STJ, tendo em vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.

1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

**5.** Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno de fls. 1539/1568, e-STJ, e não conheço do agravo interno de fls. 1569/1598 e-STJ.

É como voto.



# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no REsp 1.433.855 / MG

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2014/0026504-4

Número de Origem:

10701082224091004 701082224091 0701082224091 22240915820088130701 10701082224091002  
10701082224091003 10701082224091 10701082224091001

Sessão Virtual de 24/09/2019 a 30/09/2019

### Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

### Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

## AUTUAÇÃO

RECORRENTE : AIC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTRO

RECORRENTE : CARLOS HENRIQUE ALVES DE PAULA

ADVOGADOS : MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847

WELLINGTON FREITAS HILARINO - MG075226

RECORRENTE : INNOVAR COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA LTDA.

ADVOGADOS : GLAYS MARCEL COSTA - MG082607

GLÁUCIO HUMBERTO DOS SANTOS MARQUES - MG052805

RECORRIDO : REALIZA MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS : SANDRO DOS REIS WENCESLAU LACERDA E OUTRO(S) - MG067042

CRISTIANE ROSA DA SILVA - MG075808

INTERES. : SIDMAR AMARAL

INTERES. : DARLENE MARQUES

INTERES. : DUPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /  
INDUSTRIAL - PATENTE

## AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : AIC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTRO

AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE ALVES DE PAULA

ADVOGADOS : MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847  
WELLINGTON FREITAS HILARINO - MG075226

AGRAVADO : INNOVAR COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA LTDA.

ADVOGADOS : GLAYS MARCEL COSTA - MG082607  
GLÁUCIO HUMBERTO DOS SANTOS MARQUES - MG052805

AGRAVADO : REALIZA MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS : SANDRO DOS REIS WENCESLAU LACERDA E OUTRO(S) - MG067042  
CRISTIANE ROSA DA SILVA - MG075808

INTERES. : SIDMAR AMARAL

INTERES. : DARLENE MARQUES

INTERES. : DUPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

### TERMO

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de setembro de 2019