



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 837.630 - SP (2015/0328401-5)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : CATERPILLAR BRASIL LTDA
ADVOGADO : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869
AGRAVADO : FERNANDO MARCELO CARLETTA
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS - DF005053
EDUARDO BICHIR CASSIS E OUTRO(S) - SP221180

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO DA CAUSA PREJUDICIAL.

1. Cinge-se a controvérsia a decidir, à luz do que dispõe o § 5º do art. 265 do CPC/73, sobre a possibilidade de suspensão do processo na origem, por prazo superior a um ano, até o julgamento da causa prejudicial.
2. No particular, verifica-se que o eventual reconhecimento da nulidade da patente pela Justiça Federal (causa subordinante) condicionará o julgamento da pretensão indenizatória deduzida neste processo (causa dependente), na medida em que, não subsistindo o título de propriedade temporária sobre a invenção, não haverá falar em uso indevido do invento.
3. Agravo interno provido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrichi, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, por maioria, dar provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi, que lavrará o acórdão. Vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrichi os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília (DF), 18 de outubro de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 837.630 - SP (2015/0328401-5)

VOTO-VENCIDO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de agravo interno interposto por Caterpillar Brasil Ltda contra a decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 796):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 282 DO STF. RECURSO ESPECIAL QUE ALEGA OFENSA AO ART. 265, IV, a, § 5º, DO CPC E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NO EXAME DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DA LIDE ENTENDEU SUFICIENTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA PELO PRAZO DE UM ANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

Em suas razões, sustenta a agravante não ser caso de aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, asseverando que, "em relevante precedente, a 1ª Seção do STJ reconheceu a possibilidade de flexibilizar o prazo de um ano previsto no art. 265, IV, "a", § 5º do CPC, tendo em vista que o julgamento será diretamente impactado pelo resultado da ação tida como prejudicial externa", e que "este fundamento - expressamente reconhecido pelo Tribunal *a quo* no caso dos autos - não demanda o reexame de matéria fática, sendo perfeitamente possível (senão impositivo) o conhecimento e julgamento do recurso especial" (e-STJ, fl. 806).

Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o presente recurso ao órgão colegiado.

É o relatório.

Não há como acolher a insurgência.

O art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973, disciplina que (sem grifo no original):

Nos casos enumerados nas letras *a*, *b* e *c* do n. IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.

Busca o referido comando legal impedir o sobrestamento por tempo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

indeterminado de ação judicial, atendendo à exigência de razoável duração do processo contida na Constituição Federal e perquirida no art. 125, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe [...] velar pela rápida solução do litígio”.

Sendo assim, não vejo razões para o afastamento do prazo legal, notadamente porque o dispositivo em questão não trouxe em seu bojo nenhuma exceção à regra de que o sobrestamento **nunca** poderá exceder 1 (um) ano; afinal, onde o legislador não distingue, não cabe ao interprete fazê-lo, até porque o advérbio **nunca** não comporta nenhum elastério interpretativo. Elastecer o sentido da referida palavra para reduzir sua amplitude semântica é torná-la inútil para a norma em questão, conclusão que não se coaduna com a regra interpretativa elementar.

Logo, se as palavras contidas na lei são lei, não me afigura crível sustentar que o advérbio **nunca**, a depender da vontade do intérprete, possa significar **às vezes**. Se **nunca** é o mesmo que “jamais”, “em hipótese alguma”, “em nenhum momento”, tem-se que o período de suspensão do processo, nos casos elencados nas alíneas *a*, *b* e *c* do inciso IV do artigo 265 do Código de Processo Civil, “jamais”, “em hipótese alguma”, “em nenhum momento” poderá exceder 1 (um) ano.

Aliás, o prazo de 1 (um) ano estabelecido pelo legislador no Código de Processo Civil de 1973 foi mantido no novo Estatuto Processual (CPC/15). Confira-se (sem grifo no original):

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º.

Nas lições de Humberto Theodoro Júnior, “a suspensão, em todos os casos do inciso IV, do art. 265, perdura até que a questão prejudicial ou preliminar seja solucionada. Mas esse prazo não pode ultrapassar um ano, hipótese em que o processo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

retomará seu curso normal e será julgado independentemente da diligência que provocara sua paralisação (art. 265, § 5º)” (Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pág. 314).

Ao examinar a limitação temporal em análise, o Ministro Luiz Fux enfatizou que “ultrapassado o 'período ânuo' de suspensão o valor celeridade supera o valor certeza e autoriza o juiz a apreciar a questão prejudicial o quanto suficiente (*incidenter tantum*) para fundamentar a decisão, não se revestindo, essa análise, da força da coisa julgada material (art. 469, inciso III, do CPC)” (REsp 813.055/DF, DJ de 31/05/2007).

Portanto, a despeito das argumentações da agravante, o entendimento exarado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, por expressa disposição legal, o prazo de suspensão do processo, previsto no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973, não pode exceder o limite de 1 (um) ano.

Aliás, outra não foi a compreensão da Corte Especial desta Casa, externada no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.409.256/PR. Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIVERGÊNCIAS. NECESSIDADE DE APRECIÇÃO DAS MATÉRIAS ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO RECURSO ESPECIAL, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO PROVIMENTO. DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO DO FEITO (ART. 265, § 5º, CPC). PROVIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A primeira divergência suscitada, entre acórdãos recorridos e acórdão da Corte Especial diz respeito ao não exame das matérias alegadas nas contrarrazões do recurso especial. Nesse ponto, os embargos não merecem ser conhecidos. Os embargos de divergência, como é cediço, não se prestam para correção de eventuais erros de julgamento. Não se prestam à releitura do processo. Não são remédio destinado primordialmente a fazer justiça. Sua finalidade imediata é a uniformização dos entendimentos divergentes entre os órgãos julgadores do STJ. O acórdão recorrido não destoou da tese constante dos paradigmas, mas entendeu que a parte ora embargante não reagitou as teses que pretendia ver apreciadas no momento oportuno, qual seja, das contrarrazões ao Recurso Especial, sendo este o motivo para não apreciação. Se as teses foram ou não, de fato, suscitadas nas contrarrazões do apelo extremo não cabe, em sede de embargos de divergência, nova análise dos autos.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2. A segunda divergência suscitada diz respeito à inexistência de prejudicialidade externa no caso, não devendo se suspender a ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, o ato de transferência do domínio. Há de prevalecer a tese da necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade, conforme decidido no acórdão recorrido.

3. A divergência quanto à falta de interesse recursal no recurso especial, em razão do reconhecimento da conexão entre as ações na origem, que tramitam conjuntamente também não se verifica, pois o julgado recorrido sequer se manifestou sobre o tema.

4. A apontada divergência entre acórdão recorrido e paradigmas, atinente à aplicação do prazo anual de suspensão do feito, nos termos do art. 265, § 5º, do CPC, deve ser acolhida. Tratando-se de expressa disposição legal, há de prevalecer a tese adotada nos acórdãos paradigmas, devendo assim ser aplicado o disposto do art. 265, § 5º, do CPC, limitando-se a suspensão da ação reivindicatória ao prazo máximo de 1 (um) ano.

5. Embargos de Divergência a que se dá parcial provimento. (REsp 1409256/PR, Relator o Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/05/2015, sem grifo no original)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO E AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRIMEIRO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO. ART. 265, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO. LIMITE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. O prazo limite definido pela legislação processual civil (art. 265, § 5º, do CPC) nunca poderá exceder ao período de 1 (um) ano, sendo certo que, findo esse prazo, o processo tomará seu curso normal.

2. Aplica-se o óbice da Súmula n. 83/STJ nas hipóteses em que o entendimento do Tribunal de origem esteja em consonância com o do STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1398658/SC, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/08/2015, sem grifo no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA REIVINDICATÓRIA DETERMINADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL AO PROVER AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

1. Suspensão do processo quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (artigo 265, inciso IV, alínea "a", do CPC).

1.1. Consoante cediço nesta Corte, à luz do § 5º do artigo 265 do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

citado codex, a suspensão do curso do processo, quando constatada hipótese de prejudicialidade externa, não pode ultrapassar o período de um ano. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.2. Acórdão estadual pugnano pelo escoamento do prazo anual previsto no § 5º do artigo 265 do CPC. A revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor da Súmula 7/STJ.

2. Pretensão de suspensão do processo com amparo no artigo 180 do CPC (suspensão do curso do prazo para prática de ato processual por obstáculo criado pela parte). Razões do regimental que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na deliberação monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp 488.957/SP, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 11/06/2015, sem grifo no original)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO. ESTAÇÃO. TRATAMENTO DE ESGOTO. INDENIZAÇÃO. LOTEAMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE. DEMANDA EXTERNA. LIMITE. PRAZO ANUAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO. ART. 437 DO CPC. FALTA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LOTEAMENTO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROJETO APROVADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO. FATOR. INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO. ART. 42 DA LEI 6.766/1979.

1. À suspensão processual de que trata o art. 265, inciso IV, alínea "a", do CPC, aplica-se o prazo anual previsto no seu § 5.º, hipótese legal à qual se amolda o presente caso concreto em que determinada a suspensão primeiramente em 24.09.2008 e, depois, em 03.08.2011.

(...)

(REsp 877.489/PR, Relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2014, sem grifo no original)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1.- Comprovada a existência de fato superveniente relevante o bastante para influenciar no julgamento dos embargos de terceiro, consistindo verdadeira questão de prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do processo até o julgamento da Apelação interposta contra a Sentença de extinção da execução, observando o prazo previsto no art. 265, § 5º do Código de Processo Civil.

2.- Agravo Regimental parcialmente provido para determinar a suspensão do processo. (AgRg no REsp 703.384/SP, Relator o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/02/2012, sem grifo no original)

LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO. USUCAPIÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. *ERROR IN JUDICANDO*. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE ARGUIR QUESTÕES NÃO AVENTADAS EM MOMENTO OPORTUNO. CONTRA-MINUTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 11 DA LEI N.º 10.257/2001. INAPLICABILIDADE. ART. 265, § 5.º, DO CPC. SUSPENSÃO. LIMITE. UM ANO.

(...)

4. É descabida a manutenção da suspensão dos embargos de terceiros e da execução, determinada há mais de 8 anos, em face do entendimento pacificado deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 265, § 5.º, do Código de Processo Civil, não pode ser excedido, ainda que a prejudicial externa não tenha sido resolvido.

4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 777.235/SP, Relatora a Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 01/03/2010, sem grifo no original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR OBJETIVANDO REPARAÇÃO CIVIL DO PARTICULAR EM DECORRÊNCIA DO MESMO FATO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 265, IV, A). ULTRAPASSADO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. VIOLAÇÃO AO ART. 265, § 5º, DO CPC CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (REsp 750.535/GO, Relator o Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2009, sem grifo no original)

Desse modo, de rigor a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica para ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 83.758/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 19/8/2014).

À vista do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0328401-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt no AREsp 837.630 / SP**

Números Origem: 10317868520138260100 20140000650592 20140000650593 20140000820403
20863012820148260000

PAUTA: 27/09/2016

JULGADO: 27/09/2016

Relator

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

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : CATERPILLAR BRASIL LTDA
ADVOGADO : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869
AGRAVADO : FERNANDO MARCELO CARLETTA
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS - DF005053
EDUARDO BICHIR CASSIS E OUTRO(S) - SP221180

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : CATERPILLAR BRASIL LTDA
ADVOGADO : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869
AGRAVADO : FERNANDO MARCELO CARLETTA
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS - DF005053
EDUARDO BICHIR CASSIS E OUTRO(S) - SP221180

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 Relator, negando provimento ao agravo interno, pediu vista, antecipadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 837.630 - SP (2015/0328401-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE : CATERPILLAR BRASIL LTDA
ADVOGADO : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869
AGRAVADO : FERNANDO MARCELO CARLETTA
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS - DF005053
EDUARDO BICHIR CASSIS E OUTRO(S) - SP221180

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial interposto por CATERPILLAR BRASIL LTDA.

Cinge-se a controvérsia a decidir, à luz do que dispõe o § 5º do art. 265 do CPC/73, sobre a possibilidade de suspensão do processo na origem (ação de indenização por uso de tecnologia patenteada), por prazo superior a um ano, até o julgamento da ação de nulidade da patente, em virtude da existência de prejudicialidade externa.

O Exmo. Ministro Relator manteve a decisão agravada, sob o fundamento de que, **por expressa disposição legal**, o prazo de suspensão não pode exceder o limite de 1 (um) ano, aplicando o entendimento explicitado pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.409.256/PR (DJe de 28/05/2015).

Com efeito, malgrado o texto da lei preveja, categoricamente, que “o período de suspensão **nunca** poderá exceder 1 (um) ano” (art. 265, § 5º, CPC/73), calham as preciosas lições de Carlos Maximiliano: “Nítida ou obscura a norma, o que lhe empresta elastério, alcance, dutilidade, é a interpretação”; “cabe ao hermeneuta precisamente adaptar o texto rígido aos fatos, que dia a dia surgem e se desenvolvem sob aspectos imprevistos” (Hermenêutica e aplicação do direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 29).

Sob essa ótica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

resguardar a **segurança jurídica**, deve o juiz ponderar: “se a suspensão é recomendável, em razão do vínculo de subordinação lógica entre as causas pendentes, convém esperar pelo tempo que for necessário, desde que razoável, a decisão da causa prejudicial” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 756).

Dessarte, ao julgar o REsp 1.230.174/PR, esta Turma decidiu que “o prazo máximo de suspensão da ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não ficando limitado ao período de 01 ano imposto pelo § 5º do art. 265 do CPC” (julgado em 04/12/2012, DJe de 13/12/2012). No mesmo sentido: REsp 1.250.902/PE, Primeira Turma, julgado em 05/06/2014, DJe de 04/08/2014; CC 128.239/MG, Primeira Seção, julgado em 09/04/2014, DJe de 17/06/2014.

No particular, verifica-se que o eventual reconhecimento da nulidade da patente pela Justiça Federal (causa subordinante) **condicionará** o julgamento da pretensão indenizatória deduzida pelo agravado neste processo (causa dependente), na medida em que, não subsistindo o título de propriedade temporária sobre a invenção, não haverá falar em uso indevido do invento.

Aliás, no acórdão recorrido, o TJ/SP reconheceu que “a suspensão do processo é de rigor, pois o julgamento da ação em que se discute o uso indevido da patente de invenção depende diretamente do que venha a ser decidido na ação de nulidade da concessão, motivo pelo qual a prejudicialidade externa resta configurada” (fl. 462, e-STJ); no entanto, determinou que “o prazo de suspensão do processo não poderá exceder a 1 (um) ano, confirmada a tutela recursal” (fl. 463, e-STJ).

Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar o desfecho da ação dependente até o julgamento da ação subordinante, momento em que o TJ/SP



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

terá condições de avaliar a melhor solução a ser dada.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso especial, determinando a suspensão desta ação indenizatória até o julgamento da ação de nulidade da patente.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0328401-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt no AREsp 837.630 / SP**

Números Origem: 10317868520138260100 20140000650592 20140000650593 20140000820403
20863012820148260000

PAUTA: 27/09/2016

JULGADO: 18/10/2016

Relator

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

Relatora para Acórdão

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : CATERPILLAR BRASIL LTDA
ADVOGADO : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869
AGRAVADO : FERNANDO MARCELO CARLETTA
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS - DF005053
EDUARDO BICHIR CASSIS E OUTRO(S) - SP221180

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : CATERPILLAR BRASIL LTDA
ADVOGADO : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869
AGRAVADO : FERNANDO MARCELO CARLETTA
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS - DF005053
EDUARDO BICHIR CASSIS E OUTRO(S) - SP221180

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, a Terceira Turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, que lavrará o acórdão. Vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Presidente). Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrighi os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Paulo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.