



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1332417 - RS (2012/0137220-6)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
EMBARGANTE : BRAVO & BRAVO CALCADOS EIRELI
OUTRO NOME : GALLEGUINHO CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA.
EMBARGANTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
EMBARGADO : ANTÔNIO A DE FREITAS
ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) - RS033603

EMENTA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE QUANDO SE TRATAR DE PATENTES OU DESENHOS INDUSTRIAIS (HIPÓTESE DOS AUTOS). REGRA EXPRESSA DA LEI 9.279/1996 (ARTS. 56, § 1º, E 118). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO INPI NA DEMANDA.

1. Ação ajuizada em 11/6/2007. Embargos de divergência interpostos em 3/5/2022. Autos encaminhados à Relatora em 16/5/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial.
3. A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações que objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas.
4. Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa. Nessas hipóteses, como a relação jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em usurpação de competência da Justiça Federal.
5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração.
6. Ademais, havendo autorização expressa na Lei 9.279/1996 acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República.

7. Embargos de divergência conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Marco Buzzi acompanhando a Sra. Ministra Relatora, por unanidade, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes provimento, para o fim de, reconhecendo a possibilidade de arguição de nulidade de desenho industrial como matéria de defesa, nos termos do art. 56, § 1º, e 118 da Lei 9.279/1996, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise a invalidade apontada pelos embargantes, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 12 de junho de 2024.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1332417 - RS (2012/0137220-6)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
EMBARGANTE : BRAVO & BRAVO CALCADOS EIRELI
OUTRO NOME : GALLEGUINHO CALCADOS E CONFECOES LTDA.
EMBARGANTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
EMBARGADO : ANTÔNIO A DE FREITAS
ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) - RS033603

EMENTA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE QUANDO SE TRATAR DE PATENTES OU DESENHOS INDUSTRIAIS (HIPÓTESE DOS AUTOS). REGRA EXPRESSA DA LEI 9.279/1996 (ARTS. 56, § 1º, E 118). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO INPI NA DEMANDA.

1. Ação ajuizada em 11/6/2007. Embargos de divergência interpostos em 3/5/2022. Autos encaminhados à Relatora em 16/5/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial.
3. A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações que objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas.
4. Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa. Nessas hipóteses, como a relação jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em usurpação de competência da Justiça Federal.
5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos *inter partes*, podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração.
6. Ademais, havendo autorização expressa na Lei 9.279/1996 acerca da

possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República.

7. Embargos de divergência conhecidos e providos.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de divergência interpostos por BRAVO & BRAVO CALÇADOS EIRELI e OUTROS contra acórdão proferido pela Quarta Turma.

Ação: de obrigação de não fazer cumulada com perdas e danos, ajuizada por ANTÔNIO A. DE FREITAS - ME em face dos embargantes, em razão de infração a registro de desenho industrial.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os embargantes, solidariamente, a reparar os danos materiais causados à embargada.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pelos embargantes e deu provimento à apelação interposta pela embargada, para condenar aqueles ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Embargos de declaração: interpostos pelos embargantes, foram rejeitados.

Decisão Monocrática: negou provimento ao recurso especial interposto pelos embargantes.

Acórdão embargado: negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes, nos termos da seguinte ementa:

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

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. Na espécie, o Tribunal estadual, ao negar provimento ao recurso de apelação dos insurgentes, confirmou haver de identidade entre o produto fabricado pela autora e o comercializado pelos réus, ora agravantes, e concluiu pela existência de contrafação e concorrência desleal. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda incursão no acervo probatório dos autos, providência inviável de ser

adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. De acordo com orientação deste Superior Tribunal de Justiça, "**o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo**" (AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019). Precedentes.

4. 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.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.332.417/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Embargos de divergência: alegam divergência entre o acórdão embargado e aquele proferido por ocasião do julgamento do recurso especial n. 1.843.507/SP (Terceira Turma, DJe 29/10/2020). Sustenta que, ao contrário do quanto decidido no particular, afigura-se possível a arguição de nulidade de patente e de desenho industrial como matéria de defesa em ações de infração, conforme expressamente disposto nos arts. 56, § 1º, e 118 da Lei 9.279/1996 e reconhecido pelo acórdão paradigma.

Contrarrazões: a embargada deixou transcorrer *in albis* o prazo legal para impugnação.

Parecer do Ministério Público Federal: pelo conhecimento e provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste em definir se é possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial.

1. DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

1. Verifica-se dos autos que, entre os acórdãos confrontados, há identidade de base fática apta a autorizar o conhecimento da presente insurgência, uma vez que, em ambas as hipóteses, se decidiu acerca da

possibilidade ou não de invocação de nulidade de registro de desenho industrial como matéria de defesa em ação de infração a direito de propriedade industrial.

2. Quanto à questão controvertida, constata-se haver duas soluções divergentes no âmbito desta Corte Superior: de um lado, a Quarta Turma entendeu não ser possível a arguição de nulidade de desenho industrial como matéria de defesa; de outro, a Terceira Turma possui entendimento atual no sentido da possibilidade de tal alegação.

3. Presente a divergência entre órgãos fracionários que compõem a Segunda Seção, impõe-se o conhecimento destes embargos.

2. DA SOLUÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

4. Procedendo-se a um breve histórico da questão controvertida no âmbito do STJ, verifica-se, num primeiro momento, a existência de julgados reconhecendo a possibilidade de arguição de nulidade como questão prejudicial em ações de infração de **patentes** (ajuizadas perante a Justiça Estadual), ainda que a invalidade de tal direito, com efeito *erga omnes*, somente pudesse ser declarada em ação própria, de competência da Justiça Federal. Nesse sentido:

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

[...]

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.

[...]

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 526.187/SP, Quarta Turma, DJ de 3/9/2007, sem destaque no original)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ROYALTIES. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE APENAS COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção - quando não for ele o autor -, perante a Justiça Federal (Lei 9.279/96, art. 57). Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça Estadual. Precedentes.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no CC 115.032, Segunda Seção, DJe 29/11/2011, sem destaque no original)

5. Em ações versando sobre violação de **marca**, todavia, esta Corte posicionava-se em sentido contrário, sustentando a tese de que a Justiça Estadual, em ação de infração, não poderia deixar de reconhecer a validade ou a eficácia do registro respectivo, uma vez que competiria somente à Justiça Federal, em ação própria e com a participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), processar e julgar demanda ajuizada com essa finalidade. Nessa linha intelectual, confira-se: REsp 325.158/SP (Terceira Turma, DJ 9/10/2006) e REsp 136.812/SP (Terceira Turma, DJ 2/4/2007).

6. Com a apreciação do REsp 1.132.449/PR (Terceira Turma, DJe 23/3/2012), o entendimento retro destacado acabou sendo estendido também às ações que versavam sobre infração de **patentes** e de **desenhos industriais**, de modo que não seria possível ao juízo estadual, independentemente do direito de propriedade industrial objeto da alegada violação, examinar a invalidade em caráter incidental (suscitada como matéria de defesa). Eis a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. 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. Precedente.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma

ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.

3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.

4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau.

7. Ocorre, todavia, que, em momento posterior, quando do julgamento do REsp 1.843.507/SP (DJe 29/10/2020), a Terceira Turma, retomando a controvérsia acerca da possibilidade de arguição incidental de invalidade de direitos de propriedade industrial, no intuito de aperfeiçoar os contornos jurídicos de cada hipótese específica (marca, patente e desenho industrial), manifestou entendimento, à unanimidade, no sentido de que, muito embora a Lei 9.279/1996 (arts. 57, 118 e 175) determine que as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e marcas devam ser ajuizadas perante a Justiça Federal, não se pode olvidar que existe **ressalva expressa** em seu texto no que concerne **às patentes e aos desenhos industriais**, no sentido de autorizar ao réu que invoque a nulidade, em ação de infração, como matéria de defesa, sem a necessidade de participação do INPI na demanda.

8. Nesse julgamento, vale frisar, também ficou assentado que o reconhecimento *incidenter tantum* da invalidade **não opera efeitos para além da relação jurídica processual** no curso da qual fora invocada (isto é, a decisão da Justiça Estadual não declara, *erga omnes*, a nulidade do registro de desenho industrial ou da carta-patente), servindo, apenas, como **fundamento para o julgamento de improcedência do pedido** formulado pelo autor (titular do direito de propriedade industrial).

9. Assim foi redigida a ementa do recurso em questão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS.

1. A Lei n. 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial.

2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal.

3. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.

4. Essa ressalva não é aplicável às marcas.

5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas "incidenter tantum", não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

10. O entendimento precitado, convém mencionar, foi reafirmado por ocasião do julgamento do REsp 1.832.502/SP (Terceira Turma, DJe 27/10/2022).

11. Adentrando no mérito da questão controvertida, importa consignar que a Lei 9.279/1996, em seu Título III ("Das Marcas"), Capítulo XI ("Da Nulidade de Registro"), dispõe, sem excepcionar qualquer situação, que "A ação de nulidade do registro [de marca] será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito" (art. 175, *caput*).

12. Todavia, no que concerne às patentes e aos desenhos industriais, há particularidades na LPI que obstam a aplicação da mesma diretriz interpretativa, conforme será explicitado na sequência deste voto.

13. Antes disso, porém, é preciso salientar as diferenças de natureza e de finalidade existentes entre os três direitos de propriedade industrial (marca, patente e desenho industrial). Sobre o tema, convém transcrever trecho do brilhante voto apresentado pelo saudoso Min. Sanseverino na ocasião do

juízo do recurso especial anteriormente citado:

Embora os três institutos caracterizem-se por serem direitos da propriedade industrial, submetidos, todos, à disciplina da Lei n. 9.279/96, é inegável que a marca, a patente e o desenho industrial apresentam natureza e finalidade muito distintas, a demandar um exame mais detalhado de sua regulamentação.

A marca confere ao seu titular o direito de fazer uso exclusivo de um determinado sinal em produtos ou serviços semelhantes àqueles por ele identificados. Sua finalidade primordial é evitar a ocorrência de confusão, do que decorre uma proteção bipartida: com a exclusividade, protege-se o consumidor, que, por meio do signo, tem condições de saber a origem comercial dos bens e serviços e, assim, reproduzir com segurança suas experiências prévias de consumo; e protege-se também o titular da marca, que pode impedir que terceiros se aproveitem indevidamente dos investimentos feitos por ele na construção da qualidade de seus produtos e da sua própria identidade perante seu público consumidor. Uma vez que a marca se destina à criação de um vínculo entre o signo e o produto por ele identificado, ela não é temporária, vale dizer, embora o registro tenha vigência de 10 anos, ele pode ser prorrogado indefinidas vezes.

Diferentemente, a patente e o desenho industrial não se dirigem à construção de uma associação a ser feita no mercado consumidor.

Eles constituem direitos de exclusividade temporários, conferidos com a finalidade de incentivar o desenvolvimento tecnológico.

O titular da patente e do desenho industrial tem, por meio da exclusividade conferida pelo Estado, uma vantagem competitiva, o que lhe possibilita recuperar os investimentos anteriormente realizados em pesquisa e desenvolvimento, bem como na atividade criativa.

A patente protege a invenção e o modelo de utilidade, enquanto o desenho industrial protege a forma plástica ornamental de determinados produtos.

Esses direitos são, por sua própria essência, necessariamente temporários, tendo a duração máxima de 20 anos, no caso das patentes de invenção, de 15 anos, no caso de patentes de modelo de utilidade, e de 25 anos, no caso de desenho industrial.

Em razão das diferenças intrínsecas a cada um desses direitos da propriedade industrial, apenas superficialmente indicadas acima, a Lei n. 9.279/96 cuidou de regulamentá-los separadamente, destinando, a cada um deles, um título específico: as patentes são reguladas no Título I, os desenhos industriais no Título II e as marcas no Título III.

(REsp 1.843.507/SP, DJe 29/10/2020)

14. Nessa linha, verifica-se que, conquanto a Lei de Propriedade Industrial determine que as ações que objetivem, especificamente, a declaração de nulidade – seja de marcas, seja de patentes ou de desenhos industriais – devam ser ajuizadas na Justiça Federal, com a participação do INPI (arts. 57, *caput*, 118 e 175, *caput*), o art. 56, § 1º, do mesmo diploma legal contém **norma expressa**, aplicável tão somente a controvérsias envolvendo patentes e desenhos industriais, **autorizando a arguição de invalidade, a qualquer tempo, como**

matéria de defesa:

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.**

Art. 118. **Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.**

15. No que concerne às marcas, por outro lado, a lei de regência é silente quanto à possibilidade de invocação da nulidade de forma incidental pelo réu em ação de infração.

16. Em suma, e nas palavras do saudoso professor DENIS BORGES BARBOSA (citado pelo e. Min. Sanseverino no voto em referência), **“É assente em granito que é possível suscitar nulidade incidental de patentes: (CPI/96) Art. 56. § 1º A nulidade da patente poderá ser arguida a qualquer tempo, como matéria de defesa. [...] Mas nada parecido existe na lei em vigor quanto à nulidade incidental de marcas”**.

17. Isso significa que a Lei 9.279/1996 prevê, explicitamente, duas vias processuais para arguição de invalidade: uma – relativa a marcas, patentes e desenhos industriais – consistente no ajuizamento de ação específica, na Justiça Federal, contra o titular do direito (com efeitos *erga omnes*); e outra – restrita a patentes e desenhos industriais – consistente na invocação da nulidade, como matéria de defesa, no curso de ação proposta na Justiça Estadual contra o infrator do direito de propriedade industrial (com efeitos *inter partes*).

18. E, assim dispondo referida lei, não se pode falar em usurpação de competência da Justiça Federal, haja vista que, na hipótese de arguição incidental de nulidade, a participação do INPI na demanda não constitui exigência legal, sendo tal situação excepcionada especificamente pela própria LPI em seus arts. 56, § 1º, e 118 (anteriormente citados).

19. Outrossim, conforme referido linhas atrás, a nulidade suscitada como matéria de defesa, caso reconhecida pelo juízo estadual, não conduzirá à

declaração, com efeito *erga omnes*, da nulidade do registro (ou da cartapatente), mas servirá, exclusivamente, como fundamento para o julgamento de improcedência do pedido de abstenção de uso e/ou de indenização formulado pelo titular do direito.

20. Nesse norte, confira-se a lição de LUIZ GUILHERME LOUREIRO em seus comentários ao art. 56 da LPI:

Constituindo uma simples questão prejudicial, o juiz deve necessariamente apreciar a arguição antes de prolatar a sentença final. **Se ele reconhecer que a patente é nula, a ação de contrafação ou de indenização será necessariamente julgada improcedente. No entanto, sobre a nulidade assim reconhecida não incide a força julgada e, portanto, seus efeitos não se projetam para fora do processo e a questão pode ser apreciada novamente em outro processo.**

(A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Editora Lejus, 1999, p. 130)

21. Ademais, consoante afirmado no acórdão paradigma, havendo autorização expressa na Lei 9.279/1996 acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos industriais como questão incidental em ações de infração, impedir a concretização da norma resultaria em indevida restrição ao direito fundamental do réu à ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República.

22. Desse modo, no intuito de manter a posição atual perfilhada pelos integrantes da Terceira Turma, impõe-se reconhecer que assiste razão aos embargantes, uma vez que, no particular, a controvérsia decorre de ação de abstenção de uso de **desenho industrial** e o acórdão embargado afastou a possibilidade da arguição incidental da nulidade do registro.

3. DISPOSITIVO.

Forte nessas razões, **CONHEÇO** dos embargos de divergência e **DOULHES PROVIMENTO**, para o fim de, reconhecendo a possibilidade de arguição de nulidade de desenho industrial como matéria de defesa, nos termos do art. 56, § 1º, e 118 da Lei 9.279/1996, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise a invalidade apontada pelos embargantes.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2012/0137220-6 PROCESSO ELETRÔNICO EREsp 1.332.417 /
RS

Números Origem: 110701124184 11241815320078210001 70039482849 70045632023
70047196316

PAUTA: 13/12/2023

JULGADO: 13/12/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. SADY D´ASSUMPÇÃO TORRES FILHO

Secretária

Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : BRAVO & BRAVO CALCADOS EIRELI
OUTRO NOME : GALLEGUINHO CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA.
EMBARGANTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
EMBARGADO : ANTÔNIO A DE FREITAS
ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) - RS033603

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito
Autoral

CERTIDÃO

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

Após o voto da Sra. Ministra Relatora conhecendo dos embargos de divergência e dando-lhes provimento, pediu VISTA antecipada o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Moura Ribeiro.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Marco Aurélio Bellizze.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

 2012/0137220-6 - EREsp 1332417



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1332417 - RS (2012/0137220-6)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
EMBARGANTE : BRAVO & BRAVO CALCADOS EIRELI
OUTRO NOME : GALLEGUINHO CALCADOS E CONFECÇOES LTDA.
EMBARGANTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
EMBARGADO : ANTÔNIO A DE FREITAS
ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) -
RS033603

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:

Eminentes pares,

Formulou-se pedido de vista em razão de embargos de divergência manejados pelos insurgentes contra acórdão da eg. Quarta Turma que, sob a Relatoria deste signatário, trilhou compreensão segundo a 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.*"

Em tempo e apenas para **recapitular**, registra-se que **ANTONIO A. DE FREITAS - ME** ajuizou, em face de **BRAVO & BRAVO CALÇADOS EIRELI e OUTROS**, ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos, na qual alegou a ocorrência de atos ilícitos praticados pelos réus, consubstanciados em concorrência desleal e na contrafação da marca denominada "*Freeday*" e dos desenhos industriais dos modelos de tênis identificados como "*Element*", de propriedade/titularidade do autor. Destacou, nesse contexto, a concessão pelo INPI e, em seu favor, dos respectivos registros das marcas e desenhos industriais objetos da presente discussão. Requereu, assim, a procedência do pedido a fim de obstar a utilização indevida dos registros e a condenação dos réus em danos materiais e morais. (fls. 1/22)

Após a instrução, **o togado de origem** acolheu, em parte, o pleito a fim de condenar os réus à respectiva reparação material do dano decorrente da utilização

indevida de produto industrial devidamente registrado em favor do autor. (fls. 387/391) Interpostos, por ambas as partes, recursos de apelação (fls. 397/407 e 411/446), o eg. Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos réus e deu provimento ao recurso do autor a fim de reconhecer os danos morais e, por conseguinte, impor a reparação no importe de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). (fls. 525/549) Os aclaratórios opostos foram rejeitados. (fls. 571/576)

Daí o recurso especial manejado pelos ora embargantes - **BRAVO & BRAVO CALÇADOS EIRELI e OUTROS** - no qual apontaram, além da negativa de prestação jurisdicional, ofensa aos artigos 128, 293, 326, 333, I, 460 e 535 do CPC/73; 56, § 1º, 95, 96, § 1º, § 3º, 97, 98, 104, 112, § 1º, 118, 208 e 210 da Lei 9.279/96; 402 e 927 do CC/02.

Sustentaram, em linhas gerais, a possibilidade de alegar, em matéria de defesa, a nulidade do registro de desenho industrial da embargada. Destacaram, outrossim, que seria possível a combinação de elementos criativos necessários à formatação, confecção e comercialização dos produtos (tênis) objetos da discussão. Acrescentaram, pontualmente, que *"comprovada à exaustão a circunstância de não haver ilicitude na conduta da Recorrente, que está agindo regularmente, além de não estar configurado, ou sequer descrito, qualquer dano que possa ter sido experimentado pela Recorrida"*. Pediram, assim, a reforma do julgado. (fls. 581/606)

Sem contrarrazões (fl. 637). Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 639/643, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

Por meio de deliberação monocrática (fls. 644/653, e-STJ), este signatário desproveu o reclamo sob o fundamento de que não houve a negativa de prestação jurisdicional e, ainda, aplicou, na hipótese, os óbices dos enunciados das Súmulas 7 e 83 do STJ, notadamente porquanto o eg. Tribunal de origem adotou orientação desta Casa segundo a qual a alegação de nulidade de patente industrial deveria ser manejada em ação autônoma perante a justiça federal.

Interposto agravo interno (fls. 657/679), a eg. Quarta Turma, por unanimidade de votos, negou-lhe provimento. (fls. 688/700)

A ementa do julgado está assim redigida:

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

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. Na espécie, o Tribunal estadual, ao negar provimento ao recurso de apelação dos insurgentes, confirmou haver de identidade entre o produto fabricado pela autora e o comercializado pelos réus, ora agravantes, e concluiu pela existência de contrafação e concorrência desleal. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda incursão no acervo probatório dos autos, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. De acordo com orientação deste Superior Tribunal de Justiça, "o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo" (AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019). Precedentes.

4. 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.

5. Agravo interno desprovido.

AgInt no REsp n. 1.332.417/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.

Nos presentes embargos de divergência, indica-se dissídio jurisprudencial em relação a julgado da eg. Terceira Turma, exarado no REsp 1.843.507/SP, Rel. Min. **Paulo de Tarso Sanseverino**, DJe de 29/10/2020.

Reiteram o argumento no sentido de que é possível a arguição de nulidade de patente e de desenho industrial como matéria de defesa em ações de infração, conforme expressamente disposto nos arts. 56, § 1º, e 118 da Lei 9.279/1996 e reconhecido pelo acórdão indicado como paradigma.

Pedem, assim, o acolhimento do apelo recursal e reforma do acórdão embargado. (fls. 705/746)

Sem impugnação (fls. 757), o MPF opinou pelo conhecimento e provimento dos embargos de divergência. (fls. 760/762)

Apregoado o feito perante esta eg. Segunda Seção, a e. Relatora, Min. **Nancy Andrighi** votou no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo recursal a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise a invalidade apontada pelos embargantes.

Dentre seus fundamentos, é possível destacar: **i)** "(...) *O propósito recursal consiste em definir se é possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial*"; **ii)** "*A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações que*

objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas;" iii) "Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa. Nessas hipóteses, como a relação jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em usurpação de competência da Justiça Federal." iv) "O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração. "

Após, este signatário pediu vista para melhor exame da matéria.

É o relatório.

Acompanha-se a e. Relatora a fim de conhecer e dar provimento ao apelo recursal em epígrafe, tendo em vista a evolução jurisprudencial acerca da matéria.

1. Inicialmente, a teor dos artigos 266, 1º, c/c 255, §2º, do RISTJ, encontram-se **satisfeitos** os requisitos de admissibilidade recursal, porquanto os embargantes, de maneira **adequada e suficiente**, demonstraram o necessário dissídio jurisprudencial entre os acórdãos ora confrontados.

Consoante destacado pelo saudoso Min. **Sálvio de Figueiredo Teixeira** (*ut. EDcl nos EREsp 17.646/RJ, Corte Especial, DJ de 25/3/1993*), no **exame de admissibilidade** do apelo recursal em epígrafe, cumpre apreciar se o acórdão embargado atrita, na esfera jurídica, com a tese do acórdão paradigma trazida a confronto, de modo que, **na hipótese em comento**, é impositivo conhecer dos embargos de divergência, a fim de dirimir o dissenso interpretativo entre as Turmas integrantes desta eg. Segunda Seção.

Isso porque, de um lado, a eg. **Quarta Turma** estabeleceu comando no sentido de não ser possível arguir a nulidade de desenho industrial como matéria de defesa, devendo tal alegação ser objeto de ação autônoma perante à Justiça Federal. Por outro lado, a eg. **Terceira Turma**, enfrentando idêntica questão jurídica, expressou compreensão segundo a qual é cabível a referida arguição de nulidade apresentada em sede de defesa.

Com efeito, os acórdãos confrontados apresentam **similitude** de base fática, discutiram questões sobre o mesmo **enfoque legal**, tendo alcançado, contudo,

resultados **dísparos**, sendo de rigor, portanto, o conhecimento da insurgência.

Na mesma linha, dentre inúmeros julgados, é possível indicar: AgRg no EREsp 1.062.222/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/9/2021; Agint no EREsp 1.940.837/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 26/2/2022.

2. Acerca do mérito recursal, mister esclarecer ao colegiado que o posicionamento deste signatário exarado em deliberação unipessoal, posteriormente secundada pelos demais integrantes da eg. Quarta Turma, em sede de agravo interno, expressou compreensão adotada, na oportunidade do julgamento - **este ocorrido em 4/4/2022** - no sentido de que a alegação de nulidade de patente deve se dar por meio de ação autônoma aforada perante à Justiça Federal, tal entendimento, todavia, foi atualizada posteriormente por ambas as Turmas.

A propósito, para corroborar a referida assertiva foram citados os seguintes julgados: REsp 1281448/SP, Rel. Ministra **NANCY ANDRIGHI**, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014; AgInt no REsp 1590046/SP, Rel. Ministro **MARCO BUZZI**, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.

Posteriormente ao referido julgamento ora combatido, a eg. Terceira Turma adotou compreensão diferenciada no sentido de que "*(...) Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.*" (ut. REsp 1.832.502/SP, Rel. Min. **Paulo de Tarso Sanseverino**, DJe de **27/10/2022**)

A propósito, destaca-se a seguinte ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96.

1. Recurso não conhecido em relação à apontada violação ao art. 111 da LPI - Lei de Propriedade Industrial -, pois as razões do recurso encontram-se dissociadas do quanto decidido no ponto. Ausência de demonstração, pelo recorrente, do modo pelo qual o referido conteúdo normativo teria o condão de lhe alcançar o direito de fundo pretendido. Súmula 284/STF.

2. A Lei n. 9.279/96 (LPI) exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial. O art. 56, §1º, da referida Lei, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais.

Dispensada, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.

3. Caso dos autos em que o acórdão afastou a originalidade e novidade da tarja aposta na parte superior interna dos calçados fabricados pela parte autora/recorrente, declarando a invalidade parcial do desenho industrial. Conclusão reforçada pelo indeferimento do registro da marca tridimensional pelo INPI no curso do feito.

4. Constatada pelo Tribunal de origem a ausência de risco de confusão pelo público consumidor em relação ao conjunto-imagem de cada um dos produtos ("trade dress"), em razão da presença ostensiva das marcas das respectivas fabricantes nas sandálias por si produzidas, e por ostentar a marca da recorrente signo distintivo forte no mercado de consumo.

5. Matéria fático-probatória cujo reexame encontra óbice na Súmula 07 deste Tribunal. Precedentes.

6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

REsp 1.832.502/SP, Rel. Min. **Paulo de Tarso Sanseverino**, DJe de **27/10/2022**. (grifos nossos)

Com efeito, realizado este necessário esclarecimento, e a par dos substanciosos fundamentos expendidos pela e. Relatora a qual apresentou, detalhadamente, o panorama fático e jurídico atinentes à matéria posta em julgamento, entende-se adequada a conclusão segundo a qual *"(...) havendo autorização expressa na Lei 9.279/1996 acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patentes e desenhos industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República."*

Isso porque, **fundamentalmente**, o diploma legal de regência da matéria contempla norma expressa e específica que, de fato, autoriza o réu, em sua defesa, arguir a nulidade da patente, a teor dos artigos 56, §1º, c/c 118, ambos da Lei 9.279/96, *verbis*:

"(...)

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

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

(...)

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos artigos 56 e 57."

Ou seja, o próprio diploma legal, norteador do exame da matéria em liça, permite, em qualquer tempo, a arguição de nulidade em sede de defesa, de modo que, sob pena de ofensa direta aos comandos supracitados, impõe-se franquear aos embargantes o exame de suas alegações tecidas na oportunidade de apresentação de sua defesa, consubstanciada na assertiva de ausência de originalidade e novidade da patente industrial objeto da presente controvérsia.

Nesse ponto, bem destacou a e. Relatora, que o eventual "(...) *reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração.*"

Na mesma linha, o saudoso Min. **Paulo de Tarso Sanseverino**, na oportunidade do julgamento do REsp 1.832.502/SP, ao enfrentar **idêntica** controvérsia, expressou compreensão segundo a qual "(...) *esse reconhecimento incidental de nulidade em ação de infração de patentes e de desenhos industriais não tem, por óbvio, efeito erga omnes, servindo apenas de fundamento para, examinando-se de forma ampla a defesa apresentada, julgar-se improcedente o pedido formulado pelo titular do direito de propriedade industrial. Seus efeitos, portanto, não se estendem para fora do processo.*"

E essa compreensão tem sido adotada em **recentes julgados** de ambas as Turmas, a saber: AgInt no REsp 2.049.821/PR, Rel. Min. **Nancy Andrighi**, DJe de **30/8/2023**; AREsp 1.203.884/SP, Rel. Min. **Raul Araújo**, DJe de **02/5/2024** (decisão monocrática); REsp 2.089.752/SP, Rel. Min. **Ricardo Villas Bôas Cueva**, DJe de **11/10/2023** (decisão monocrática); REsp 2.071.323/SP, Rel. Min. **Antonio Carlos Ferreira**, DJe de **09/6/2023** (decisão monocrática); TutAntAnt 232 /SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 19/4/2024; dentre outros.

Para corroborar, a doutrina especializada destaca esse pensamento, a teor dos seguintes estudos: **Luiz Guilherme Loureiro**. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Editora Lejus, 2019, p. 130; **Eduardo da Gama Câmara Júnior**. Reflexos e Efeitos das Ações de Nulidade de Patentes nas Ações de Infração de Patentes. Revista da ABPI, n. 120, set/out de 2012, p. 19; **BARBOSA, Denis Borges**. Propriedade Intelectual. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris. p. 132; **SILVEIRA, Newton**. Propriedade Intelectual: Propriedade Industrial, Direito do Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, págs.52/53; **Barbosa Borges, Denis**. A nulidade incidental de marca; **Daniel, DANNEMANN. et al.** Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 142, valendo destacar, deste último autor, o seguinte

excerto: "(...) *Esta disposição representa uma inovação e, sem dúvida, um avanço, face à lei anterior. Ela permite que qualquer pessoa, demandada em juízo por infração de uma patente, possa arguir, como matéria de defesa, no curso da própria ação, a nulidade da patente. Entendemos que esta arguição de nulidade não autoriza um juiz estadual a decretar a nulidade da patente, mas apenas reconhecer que a concessão da patente foi indevida e que, portanto, não há que condenar o réu por sua infração. A nulidade da patente, entendemos, só pode ser declarada (ou decretada) por meio de ação perante a Justiça Federal, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade industrial – INPI – na lide.*"

Vê-se, portanto, que os dispositivos legais em comento - notadamente o art. 56, §1º, da Lei de regência - permitem ao réu em ações deste jaez, ao apresentar sua defesa, em qualquer tempo, valer-se de fundamentação atinente à nulidade da patente concedida em favor do autor, seja por ausência de elementos criativos, de originalidade e/ou novidade, que serão, evidentemente, avaliados, com base nas provas carreadas aos autos, pelo magistrado responsável pelo exame da lide, o qual acarretará - se acolhida tal alegação de nulidade de patente - efeitos *inter partes*, ou seja, atingirá apenas os envolvidos na contenda.

Com esse norte hermenêutico, na hipótese dos autos, observa-se que, de fato, os embargantes apresentaram, na oportunidade de sua defesa (fls. 97/122), alegações acerca da nulidade da patente concedida em favor da autora - em razão da inexistência de originalidade - e embora tenham repisado no recurso de apelação (fls. 411/446), tal fundamento não foi enfrentado pela instância ordinária, que limitou-se a expressar compreensão no sentido da comprovação da contrafação alegada pela autora, circunstância a evidenciar, consoante destacado pela e. Relatora, violação ao dispositivo legal em comento - artigos artigos 56, §1º, c/c 118, ambos da Lei 9.279/96 - sendo de rigor, portanto, o retorno dos autos à origem para o exame da nulidade apontada pelos insurgentes, como entender de direito.

3. Do exposto, acompanha-se a e. Relatora, Min. Nancy Andrighi, para conhecer e dar provimento aos embargos de divergência a fim de reconhecer a possibilidade de arguição da nulidade de desenho industrial como matéria de defesa, a teor dos artigos 56, §1º, c/c 118, ambos da Lei 9.279/96, e por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para exame da nulidade apontada pelos insurgentes.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1332417 - RS (2012/0137220-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE : BRAVO & BRAVO CALCADOS EIRELI
OUTRO NOME : GALLEGUINHO CALCADOS E CONFECÇOES LTDA.
EMBARGANTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
EMBARGADO : ANTÔNIO A DE FREITAS
ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) -
RS033603

VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:

Cuida-se de embargos de divergência opostos por BRAVO & BRAVO CALÇADOS EIRELI (Outro nome: GALEGUINHO CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA.) e JUNIOR CAMILO FERNANDES contra acórdão proferido pela Quarta Turma do STJ que negou provimento a agravo interno ao fundamento de que:

- a) não houve violação do art. 535 do CPC/1973;
- b) afastar a conclusão do Tribunal local quanto à existência de identidade entre o produto fabricado pela autora e o comercializado pelos réus, ora embargantes, e a ocorrência de contrafação e concorrência desleal demandaria a incursão do acervo probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ;
- c) é cabível a condenação em perdas e danos no caso, uma vez que o prejuízo suportado prescinde de comprovação (dano moral *in re ipsa*); e
- d) “A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei n. 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”.

Irresignados, os recorrentes opõem estes embargos alegando divergência com o entendimento firmado no REsp n. 1.843.507/SP (rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) pela Terceira Turma do STJ.

Sustenta, em síntese, que o acórdão paradigma “impôs temperamentos” à tese repetitiva exarada no REsp n. 1.527.232/SP e entendeu pela possibilidade de arguição incidental da nulidade do desenho industrial como matéria de defesa.

Pugna pelo retorno dos autos à origem para que seja reexaminada apelação, afastando-se a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.

A Ministra Relatora, Nancy Andrighi, conheceu dos embargos e deu-lhes provimento.

É, no essencial, o relatório.

Cinge-se a controvérsia em decidir se existe divergência entre os precedentes confrontados no tocante à possibilidade de arguição de nulidade como matéria de defesa em ação (obrigação de não fazer) de infração de desenho industrial (Lei n. 9.279/1996).

Os acórdãos confrontados têm a mesma base de identidade fática (possibilidade ou não de invocação de nulidade de registro de desenho industrial como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial), o que torna estes embargos de divergência cognoscíveis.

Em relação à questão controvertida, realmente, constata-se dois entendimentos distintos no âmbito das turmas de direito privado desta Corte: a Quarta Turma entende não ser possível a referida arguição de nulidade, enquanto a Terceira entende pela possibilidade dessa arguição.

Vencida a barreira do conhecimento, entendo, assim como a Ministra Relatoria, que estes embargos devem ser providos, porque é a própria Lei de Propriedade Industrial que prevê a possibilidade de arguição da nulidade em discussão.

É o que se vê, por exemplo, de seu art. 56:

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.

Ante o exposto, acompanho o voto da Ministra Relatora, conheço dos embargos de divergência e dou-lhes provimento, a fim de que predomine o entendimento da Terceira Turma do STJ de que, no caso de ação de abstenção de uso de desenho industrial, é cabível a arguição incidental da nulidade do registro, com efeitos *inter partes*.

É como penso. É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2012/0137220-6

PROCESSO ELETRÔNICO

EResp 1.332.417 /

RS

Números Origem: 110701124184 11241815320078210001 70039482849 70045632023
70047196316

PAUTA: 12/06/2024

JULGADO: 12/06/2024

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretário

Bel. DIMAS DIAS PINTO

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : BRAVO & BRAVO CALCADOS EIRELI
OUTRO NOME : GALLEGUINHO CALCADOS E CONFECOES LTDA.
EMBARGANTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
EMBARGADO : ANTÔNIO A DE FREITAS
ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) - RS033603

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

CERTIDÃO

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

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Marco Buzzi acompanhando a Sra. Ministra Relatora, a Segunda seção, por unanimidade, conheceu dos embargos de divergência e deu-lhes provimento, para o fim de, reconhecendo a possibilidade de arguição de nulidade de desenho industrial como matéria de defesa, nos termos do art. 56, § 1º, e 118 da Lei 9.279/1996, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise a invalidade apontada pelos embargantes, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

 2012/0137220-6 - EREsp 1332417