



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.590.046 - SP (2016/0067123-1)

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO BUZZI**  
**AGRAVANTE** : MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  
**ADVOGADOS** : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842  
EDUARDO DIETRICH E TRIGUEIROS - SP136056  
WILSON SILVEIRA - SP024798  
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408  
**AGRAVADO** : VLC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**ADVOGADO** : SÍLVIO DARRE JUNIOR - SP124153

### EMENTA

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.

### ACÓRDÃO

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

Os Srs. Ministros Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento)

**MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**



# **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Presidente

**MINISTRO MARCO BUZZI**  
Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.590.046 - SP (2016/0067123-1)**

AGRAVANTE : MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842  
EDUARDO DIETRICH E TRIGUEIROS - SP136056  
WILSON SILVEIRA - SP024798  
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408  
AGRAVADO : VLC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
ADVOGADO : SÍLVIO DARRE JUNIOR - SP124153

### RELATÓRIO

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

Trata-se de agravo interno, interposto por MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS contra a decisão monocrática (fls. 397/399, 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 São Paulo, assim ementado (fl. 305, e-STJ):

Patente de invenção. Prova pericial. Quesitos destinados à demonstração de suposta nulidade de patente. Impertinência bem reconhecida.

Necessidade de prévio decreto de nulidade do registro pela via administrativa ou judicial, perante a Justiça Federal e com a participação obrigatória do INPI. Impossibilidade de reconhecimento da nulidade de maneira incidental pela Justiça Estadual. Jurisprudência do C. STJ e deste E. TJSP. Quesitos que envolvem fatos objeto de prova documental que também se mostram impertinentes. Artigo 426, I, do CPC. Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados pelo acórdão de fls. 327/331, e-STJ.

Nas razões do recurso especial (fls. 333/348, e-STJ), a insurgente apontou, além do dissídio jurisprudencial, a violação do art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, sustentando, em síntese, a possibilidade de alegação da nulidade de patente como matéria de defesa perante a Justiça Estadual.

Sem contrarrazões ao recurso especial.

Em decisão monocrática, negou-se provimento ao reclamo ante a incidência da Súmula 83/STJ.

Irresignada, a insurgente interpõe agravo interno (fls. 403/416, e-STJ)



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

aduzindo, em síntese, a inaplicabilidade do aludido óbice sumular, porquanto há precedentes do STJ no sentido de ser possível o reconhecimento da nulidade de patente como questão prejudicial na Justiça Estadual.

Sem impugnação.

É o relatório.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.590.046 - SP (2016/0067123-1)

### EMENTA

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.

### VOTO

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

O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.

1. 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.

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:



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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)

2. 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



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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,





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.**



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

É como voto.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2016/0067123-1      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.590.046 / SP**      **AgInt no**

Número Origem: 20919169620148260000

PAUTA: 08/02/2018

JULGADO: 08/02/2018

#### **Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842  
EDUARDO DIETRICH E TRIGUEIROS - SP136056  
WILSON SILVEIRA - SP024798  
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408  
RECORRIDO : VLC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
ADVOGADO : SÍLVIO DARRE JUNIOR - SP124153

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

#### **AGRAVO INTERNO**

AGRAVANTE : MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842  
EDUARDO DIETRICH E TRIGUEIROS - SP136056  
WILSON SILVEIRA - SP024798  
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408  
AGRAVADO : VLC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
ADVOGADO : SÍLVIO DARRE JUNIOR - SP124153

#### **CERTIDÃO**

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

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

Os Srs. Ministros Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.