



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 115.032 - MT (2010/0214018-7)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
AGRAVANTE : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
SUSCITANTE : **JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ - MT**
SUSCITADO : **JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO**
INTERES. : **SINDICATO RURAL DE SINOP**
ADVOGADO : **ORLANDO CÉSAR JÚLIO**
INTERES. : **MONSANTO DO BRASIL LTDA**

EMENTA

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.

1. 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.

2. Agravo Regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Massami Uyeda e Marco Buzzi. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 09 de novembro de 2011(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 115.032 - MT (2010/0214018-7)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
AGRAVANTE : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
SUSCITANTE : **JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ - MT**
SUSCITADO : **JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO**
INTERES. : **SINDICATO RURAL DE SINOP**
ADVOGADO : **ORLANDO CÉSAR JÚLIO**
INTERES. : **MONSANTO DO BRASIL LTDA**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(Relator):

1.- O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpõe Agravo Regimental contra a decisão de fls. 126/129, que nos autos da ação civil pública ajuizada pelo SINDICATO RURAL DE SINOP em face de MONSANTO DO BRASIL LTDA, visando à suspensão da cobrança de royalties decorrentes do uso de tecnologia transgênica, declarou a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ - MT para o julgamento da causa.

2.- Sustenta o Órgão Ministerial, em síntese, que, para se definir se uma autarquia federal, como o INPI, é ou não parte em um processo, importa que seja analisada a legislação correspondente. Em outras palavras, não basta ao INPI, como não basta à União (nas causas contra ela movidas) que afirme existir ou inexistir direito a exigir a sua intervenção. Aliás, considerando o teor de sua manifestação, nem tornou claro o INPI se integra ou não a lide.

3.- A Constituição, em seu art. 109, inciso I, atribui competência à Justiça Federal para as causas em que entidade autárquica for interessada, nas diversas condições ali estabelecidas. O art. 57 da Lei de Propriedade Industrial, Lei n. 9.279/96, preceitua:

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

4.- Verifica-se, portanto, que é da vontade do legislador que o INPI cuide de intervir nas ações de nulidade de patente. Entendemos que tais ações não são apenas aquelas exclusivamente destinadas a anular uma patente. Nem faria sentido que, havendo pluralidade de pedidos, tal regra não pudesse prevalecer. Entendemos, pois, que discutida a nulidade da patente, em qualquer sorte de demanda, compete à Justiça Federal o seu julgamento.

5.- Corrobora o quanto se afirma o art. 175 da mesma Lei, a dizer:

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

6.- Mesmo que não se questione o registro em si, perante o INPI, mas a validade da patente, competente se torna a Justiça Federal e obrigatória a intervenção do INPI. Afinal, é de interesse público que se defina quem é o titular de determinada patente. Não é diversa a situação das marcas, em essência. Importa que a União dê ampla publicidade aos interessados, para que se saiba quem pode, e quem não pode, autorizar o seu uso.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 115.032 - MT (2010/0214018-7)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(Relator):

7.- O inconformismo não merece prosperar.

8.- No presente caso, a solução da questão controvertida não prescinde da leitura da petição inicial da ação civil pública ajuizada pelo SINDICATO RURAL DE SINOP, notadamente em relação ao requerimento para que fossem julgados procedentes, entre outros, os seguintes pedidos (e-STJ fl. 75):

*a) A cessação da cobrança de royalties **dado o vencimento dos registros das patentes;***

*b) A suspensão das cobranças **até que se comprove que se trata de patente válida,** devendo a cobrança ser feita exclusivamente na aquisição das sementes.*

*c) Caso se **apresente os registros de patentes válidos,** que seja reconhecida e declarada a abusividade na cobrança de royalties no percentual de 40% do valor das sementes, impondo-se a redução para o percentual máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor das sementes, consoante limite estabelecido pela Portaria MF 436,58, (...).*

*j) Requer incidentalmente, nos termos do art. 355 do C.P.C., **a exibição de todas as cartas patentes de soja transgênicas,** a fim de que o Autor possa não só **verificar as suas validades,** mas também, através de coleta de soja no Estado, possam ser submetidas a exames de DNA e se verificar se a tecnologia encontrada nas sementes **é a mesma daquela registrada nas cartas patentes,** e em caso de recusa, que sejam aplicadas as penas do art. 359 do C.P.C., **confessando a ré que seus registros de cartas patentes da tecnologia RR não têm mais validade.** (grifo do Relator)*

9.- Com efeito, da leitura dos pedidos deduzidos na inicial, verifica-se que a pretensão do autor visa direta e objetivamente à cessação ou à suspensão da cobrança de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

royalties, caso em que eventual aferição da validade dos registros das patentes, se ocorrer, será apenas de forma subsidiária, a fim de respaldar o acolhimento do pedido principal.

10.- Cumpre ressaltar que a nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode mesmo ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção - quando ele não for 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, como se dá na hipótese em análise.

É o que se infere dos precedentes a seguir:

1º. Precedente:

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 argüição 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. Min. FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJ 3.9.07);



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2.º Precedente:

(...)

ACÓRDÃO AFIRMADO NULO DE PLENO DIREITO, POR APONTADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE, EIS QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO INCIDENTE DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA NÃO DESLOCA A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CAUSA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DELA NÃO PARTICIPANDO O INPI COMO AUTOR, REU, ASSISTENTE OU Oponente. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(RMS 625/RJ, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, DJ 22.4.91).

11.- Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Regimental.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2010/0214018-7 PROCESSO ELETRÔNICO CC **AgRg no**
115.032 / MT

Números Origem: 201036000044242 58871020108110041

EM MESA

JULGADO: 09/11/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS

Secretária

Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ - MT
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO
INTERES. : SINDICATO RURAL DE SINOP
ADVOGADO : ORLANDO CÉSAR JÚLIO
INTERES. : MONSANTO DO BRASIL LTDA

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ - MT
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO
INTERES. : SINDICATO RURAL DE SINOP
ADVOGADO : ORLANDO CÉSAR JÚLIO
INTERES. : MONSANTO DO BRASIL LTDA

CERTIDÃO

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

A Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Massami Uyeda e Marco Buzzi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.