



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2049821 - PR (2023/0025127-0)

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
AGRAVANTE : UPL LIMITED  
AGRAVANTE : UNITED PHOSPHORUS LIMITED  
OUTRO NOME : UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS  
AGROPECUARIOS S.A  
ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
GABRIEL SCHULMAN - PR042993  
LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505  
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - SP359675  
AGRAVADO : ADAMA BRASIL S/A  
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920  
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074  
MARCELA TRIGO DE SOUZA - RJ127614  
FELIPE ZALTMAN SALDANHA - RJ175936  
JULIANA LIBMAN - RJ214946  
MARIA GABRIELA NICOLAU DE SOUSA FONTOURA DE OLIVEIRA -  
RJ216502  
PEDRO HENRIQUE DA SILVA BACELAR - RJ228471

### EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO DE NÃO INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Decorre da interpretação da Lei 9.279/1996 (arts. 56 e 57) que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial está dispensado de participar de ação em que se discuta a nulidade incidental de patente, de modo que, para processar e julgar tais demandas, a competência é da Justiça Comum Estadual. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

### ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de

22/08/2023 a 28/08/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

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

Brasília, 28 de agosto de 2023.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2049821 - PR (2023/0025127-0)

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
AGRAVANTE : UPL LIMITED  
AGRAVANTE : UNITED PHOSPHORUS LIMITED  
OUTRO NOME : UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS  
AGROPECUARIOS S.A  
ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
GABRIEL SCHULMAN - PR042993  
LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505  
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - SP359675  
AGRAVADO : ADAMA BRASIL S/A  
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920  
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074  
MARCELA TRIGO DE SOUZA - RJ127614  
FELIPE ZALTMAN SALDANHA - RJ175936  
JULIANA LIBMAN - RJ214946  
MARIA GABRIELA NICOLAU DE SOUSA FONTOURA DE OLIVEIRA -  
RJ216502  
PEDRO HENRIQUE DA SILVA BACELAR - RJ228471

### EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO DE NÃO INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Decorre da interpretação da Lei 9.279/1996 (arts. 56 e 57) que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial está dispensado de participar de ação em que se discuta a nulidade incidental de patente, de modo que, para processar e julgar tais demandas, a competência é da Justiça Comum Estadual. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

### RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A e OUTRA contra decisão que negou provimento ao recurso especial por elas interposto.

Em suas razões, defende a impossibilidade de arguição incidental de patente pelo autor da ação de não infração. Alega que a discussão acerca da higidez de títulos de propriedade industrial somente pode ser travada na Justiça Federal, uma vez que deve contar com a participação do INPI.

É o breve relatório.

## VOTO

Não há razão apta a conduzir a reforma da decisão agravada.

Conforme lá constou, o entendimento desta Corte Superior aponta no sentido de que a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações envolvendo arguição incidental de nulidade de patente decorre da ausência de obrigatoriedade da participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial em tais demandas (REsp 1.832.502/SP, Terceira Turma, DJe 27/10/2022; REsp 1.843.507/SP, Terceira Turma, DJe 29/10/2020; RMS 625/RJ, Quarta Turma, DJ 22/4/1991; e AgRg no Ag 526.187/SP, Quarta Turma, DJ 3/9/2007).

No particular, verifica-se que a nulidade apontada pela agravada não constitui o pedido principal da ação por ela ajuizada, mas causa de pedir apta a conduzir ao reconhecimento da não ocorrência de infração derivada do uso do produto por ela comercializado.

Ou seja, a decisão definitiva no caso dos autos não decretará, com efeitos *ex tunc* e eficácia *erga omnes*, a nulidade da patente das agravantes, mas, apenas, definirá se a agravada pode ou não comercializar seu produto sem infringir direitos de propriedade industrial alheios, de modo que a participação do INPI não se afigura obrigatória.

Vale lembrar que uma questão de caráter incidental, para ser assim qualificada, pode ser inserida no processo tanto como fundamento do pedido (hipótese dos autos) quanto ser arguida pelo réu como matéria defensiva, não

havendo razão jurídica apta a ensejar que tais situações sejam tratadas de forma distinta.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.



# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no REsp 2.049.821 / PR

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2023/0025127-0

Número de Origem:

00198140320218160014 001981403202181600148 00342588320218160000 003425883202181600001  
003425883202181600002 198140320218160014 1981403202181600148 342588320218160000  
3425883202181600001 3425883202181600002

Sessão Virtual de 22/08/2023 a 28/08/2023

### Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

### Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

### Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

## AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UPL LIMITED

RECORRENTE : UNITED PHOSPHORUS LIMITED

OUTRO NOME : UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889

RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384

GABRIEL SCHULMAN - PR042993

LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - SP359675

RECORRIDO : ADAMA BRASIL S/A

ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920

ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074

MARCELA TRIGO DE SOUZA - RJ127614

FELIPE ZALTMAN SALDANHA - RJ175936

JULIANA LIBMAN - RJ214946

MARIA GABRIELA NICOLAU DE SOUSA FONTOURA DE OLIVEIRA - RJ216502

PEDRO HENRIQUE DA SILVA BACELAR - RJ228471

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

## AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : UPL LIMITED  
AGRAVANTE : UNITED PHOSPHORUS LIMITED  
OUTRO : UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A  
NOME  
ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
GABRIEL SCHULMAN - PR042993  
LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505  
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - SP359675  
AGRAVADO : ADAMA BRASIL S/A  
ADVOGADOS : EDUARDO TALAMINI - PR019920  
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074  
MARCELA TRIGO DE SOUZA - RJ127614  
FELIPE ZALTMAN SALDANHA - RJ175936  
JULIANA LIBMAN - RJ214946  
MARIA GABRIELA NICOLAU DE SOUSA FONTOURA DE OLIVEIRA - RJ216502  
PEDRO HENRIQUE DA SILVA BACELAR - RJ228471

### **SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr(a). LIVIA BARBOZA MAIA, pelas partes: AGRAVANTE: UPL LIMITED, AGRAVANTE: UNITED PHOSPHORUS LIMITED e OUTRO NOME: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

Dr(a). EDUARDO TALAMINI, pela parte: AGRAVADO: ADAMA BRASIL S/A.

### **TERMO**

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 22/08/2023 a 28/08/2023, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

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

Brasília, 29 de agosto de 2023