



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2148896 - RJ (2019/0017581-5)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : PAULO SERGIO BARCI
RECORRENTE : ANTONIO JOSE DE ALMEIDA MEIRELLES
RECORRENTE : VALTER FELIPE SICCHIERI
ADVOGADOS : RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE E OUTRO(S) - RJ090256
DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
ROGERIO ANTONIO PEREIRA - SP095144
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : VITOR FILLET MONTEBELLO - SP269058

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PERÍCIA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. CONFIGURAÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Nas ações de nulidade de patentes, nas quais se busca a desconstituição da presunção de validade de ato emitido pela autoridade administrativa competente, a produção da perícia deve se revestir do mais alto grau de apuro e cautela, na estrita observância do contraditório, a fim de garantir que a prova revele a resposta mais precisa possível à controvérsia técnica - com profundas implicações jurídicas - estabelecida entre partes.
3. Há cerceamento de defesa, por insuficiência de contraditório, quando remanescem dúvidas acerca das conclusões do laudo oficial e as partes não têm oportunidade de esclarecê-las após as explicações apresentadas por escrito pelo perito do juízo, ante a falta de designação da audiência, nos termos do art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil.
4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi e Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 18 de junho de 2024.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2148896 - RJ (2019/0017581-5)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : PAULO SERGIO BARCI
RECORRENTE : ANTONIO JOSE DE ALMEIDA MEIRELLES
RECORRENTE : VALTER FELIPE SICCHIERI
ADVOGADOS : RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE E OUTRO(S) - RJ090256
DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
ROGERIO ANTONIO PEREIRA - SP095144
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : VITOR FILLET MONTEBELLO - SP269058

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PERÍCIA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. CONFIGURAÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Nas ações de nulidade de patentes, nas quais se busca a desconstituição da presunção de validade de ato emitido pela autoridade administrativa competente, a produção da perícia deve se revestir do mais alto grau de apuro e cautela, na estrita observância do contraditório, a fim de garantir que a prova revele a resposta mais precisa possível à controvérsia técnica - com profundas implicações jurídicas - estabelecida entre partes.
3. Há cerceamento de defesa, por insuficiência de contraditório, quando remanescem dúvidas acerca das conclusões do laudo oficial e as partes não têm oportunidade de esclarecê-las após as explicações apresentadas por escrito pelo perito do juízo, ante a falta de designação da audiência, nos termos do art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil.
4. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por PAULO SERGIO BARCI, ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES e VALTER FELIPE SICCHIERI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, impugnando acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO assim ementado:

"I - Não acolhida a preliminar referente ao alegado cerceamento de defesa, pois, conquanto os apelantes tenham requerido a produção de prova pericial

e testemunhal, não impugnaram a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu a produção apenas de prova pericial, encontrando-se preclusa a questão referente à produção de prova testemunhal.

II - Não acolhida a preliminar invocada quanto à ausência de fundamentação da sentença, pois, compulsando os termos da decisão de mérito, verifica-se que o juízo sentenciante logrou externar as premissas de fato e de direito que fundamentaram a decisão e o respectivo dispositivo decorre de maneira lógica desses fundamentos, sendo oportuno ressaltar que conquanto o magistrado não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial (artigo 436 do Código de Processo Civil), nada impede que a sentença, de maneira fundamentada, se utilize de excertos do mencionado documento técnico e adote posicionamento convergente ao foi externado pelo expert, o qual se trata de profissional técnico de confiança do juízo e guarda posição equidistante com relação às partes.

III - Não acolhida a preliminar quanto à alegada violação do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o fato de o perito ter prestado esclarecimentos em manifestação escrita diante do laudo divergente oferecido pelo assistente técnico dos réus supre o eventual descumprimento do referido artigo e invalidar a sentença apenas com base nesse fato revelaria um formalismo exacerbado que não se coaduna com direito processual moderno, a primar pela instrumentalidade, celeridade e economia processuais.

IV - Para que seja deferido o registro de patente de invenção exige-se o preenchimento dos requisitos da novidade (artigo 11 da Lei n° 9.279- 96), da atividade inventiva (artigo 13 da Lei n° 9.279-96), da aplicação industrial (artigo 15 da Lei n° 9.279-96), além da suficiência descritiva (artigos 24 e 25 da Lei n° 9.279-96).

V - A patente objeto do pedido de invalidação (PI0017421-1), que se refere a 'processo e sistema otimizado de destilação extrativa' não atendeu aos ditames da Lei 9.279-94, tendo em vista que não preencheu aos requisitos da suficiência descritiva e da atividade inventiva.

VI - O expert do juízo logrou dirimir as questões de ordem técnica submetidas na presente ação, conforme o laudo pericial produzido nos autos e, mais relevante ainda, nos esclarecimentos prestados diante das impugnações feitas pelos réus em momento anterior à prolação da sentença.

VII - Desprovemento da apelação dos réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES, bem como desprovemento da remessa necessária e da apelação do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL" (e-STJ fls. 1.177/1.178).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.289/1.293).

Nas razões do especial, os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:

(i) arts. 535, I, do CPC/1973 e 1.022, I, do CPC/2015 - porque, no julgamento dos embargos, a Corte local manteve contradições e obscuridades do acórdão da apelação;

(ii) arts. 131, 165, 458, II, do CPC/1973 e 371, 479 e 489 do CPC/2015 - porque a Corte de origem não fundamentou as alegações técnicas invocadas que se contrapunham ao laudo do perito do juízo, tendo a prestação jurisdicional se baseado em conjecturas, sem o aprofundamento técnico que a matéria exige;

(iii) arts. 435 do CPC/1973 e 477, § 3º, e 480 do CPC/2015 - porque houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação acerca da complementação do laudo pericial e pela falta de audiência de instrução, com a

tomada de depoimento do perito;

(iv) art. 13 da Lei 9.279/1996 - porque estão preenchidos os requisitos da patenteabilidade da invenção e não há no laudo oficial nenhuma demonstração de que a criação seja fruto de decorrência óbvia do estado da técnica, e

(v) art. 24 da Lei nº 9.279/1996 - porque o requisito da "suficiência descritiva" foi regularmente atendido.

Sustentam que

"(...) evidente [...] o cerceamento de defesa sofrido pelos recorrentes, na medida em que o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente aos jurisdicionados restou limitado com a prolação da r. sentença, sem que fosse oportunizada às partes a manifestação acerca da complementação do laudo pericial, inclusive deixando de designar a audiência de instrução pleiteada para a tomada do depoimento do perito, consoante dispunha o artigo 435, do CPC/73, atual 477, §3º, do CPC" (e-STJ fl. 1.310).

Defendem que, *"após a oitiva do Sr. Perito Judicial em audiência, caso ainda fosse necessário, diante da complexidade da matéria trazida à baila, caberia inclusive a realização de outra perícia técnica, conforme preconiza o artigo 480, do CPC" (e-STJ fl. 1.312).*

Apontam que

"(...) diante da controvérsia existente nos autos, acerca da presença (ou não) da atividade inventiva na PI 0017421-1, extremamente necessária não só a manifestação sobre o laudo pericial complementar, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva do Nobre Expert sob pena de flagrante cerceamento de defesa" (e-STJ fl. 1.312).

Argumentam que *"a posição do douto perito judicial restou isolada frente a opinião reiterada dos especialistas do INPI, dos próprios inventores e dos profissionais que assistiram os titulares da patente" (e-STJ fl. 1.318).*

Sustentam que o cumprimento do requisito da atividade inventiva é demonstrado pelos fatos de que não há obviedade na solução patenteada, de que o método do perito judicial é obscuro e de que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) reiteradamente defende o registro efetuado.

Apontam divergência jurisprudencial com o REsp nº 330.036/SP, julgado pela Quarta Turma, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, defendendo a *"necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva do perito judicial para esclarecimentos sobre a divergência apresentada no laudo pericial, bem como de testemunhas visando a elucidação dos fatos" (e-STJ fl. 1.323).*

Destacam que

"(...) é nítido que tendo requerido expressamente a realização de prova oral, mediante a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva do perito judicial, após a controvérsia acerca dos termos do laudo apresentado inclusive sem possibilitar a manifestação dos recorrentes e do próprio INPI sobre os termos da complementação do laudo pericial apresentado -, bem como de testemunhas visando a elucidação dos fatos, resta configurado o cerceamento de defesa" (e-STJ fl. 1.324).

Salientam que a ausência de intimação para que as partes se manifestassem acerca da complementação do laudo gera cerceamento de defesa, pois as partes perdem a oportunidade de requerer o depoimento do perito em audiência para prestar esclarecimentos.

Ao final, requerem **(i)** o retorno dos autos à origem, para seja prolatada nova sentença, confrontando o laudo do perito do juízo com os divergentes apresentados pelos recorrentes e pelo INPI ou para que seja reaberta a instrução, diante do cerceamento de defesa ou **(ii)** a reforma do acórdão para reconhecer a patente como válida e eficaz, nos termos da prova produzida e da posição do INPI.

Contrarrazões às fls. 1.370 e 1.376/1.415 (e-STJ).

O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1.428/1.432), tendo subido a esta Corte por força do provimento do respectivo agravo.

É o relatório.

VOTO

A irresignação merece prosperar.

1. Síntese da controvérsia

Cuida-se, na origem, de ação de nulidade da patente nº PI 0017421- 1, referente a processo e sistema otimizado de destilação extrativa, que permite a substituição do uso de vapor de alta pressão por vapor de baixa pressão na destilação extrativa na indústria sucroalcooleira.

A ação foi julgada procedente para anular a patente, em sentença mantida pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que o pedido registrado não preencheu aos requisitos da suficiência descritiva e da atividade inventiva (arts. 8º, 24, 25 e 50, II, da Lei nº 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial).

Insurgem-se os recorrentes alegando, além de negativa de prestação jurisdicional, o cerceamento de defesa, tendo em vista a falta de intimação para que as partes se manifestassem acerca da complementação do laudo pericial apresentada por escrito pelo perito do juízo, após os questionamentos das partes.

Sustentam, ainda, que, se tivessem sido intimados, poderiam ter requerido a oitiva do perito em audiência, para prestar esclarecimentos, conforme estabelece o art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil, ou até buscado uma nova perícia, nos termos do art. 480 do mesmo diploma legal.

No mérito, defendem a presença de atividade inventiva e sustentam que a patente não é decorrência óbvia do estado da técnica (art. 13 da LPI).

Assim, a solução da controvérsia se resume em definir **(i)** se houve negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação; **(ii)** se houve cerceamento de defesa, e **(iii)** se, de fato, a patente anulada não reuniu os requisitos de inventividade previstos em lei.

2. Da negativa de prestação jurisdicional

Aduzem os recorrentes que o acórdão da origem ratificou omissões, contradições e obscuridades que permeiam os autos desde o laudo pericial e a sentença.

Afirmam que não houve esclarecimentos acerca do sucesso comercial do processo patenteado e de como este fator demonstra a inventividade da patente.

Argumentam que o Tribunal de origem decidiu com base em laudo contraditório quanto à utilização do vapor de baixa pressão, pois, ao mesmo tempo que reconhece que não tinha utilidade, afasta a importância do invento que garantiu seu aproveitamento.

E, por fim, alegam que o julgado foi omissivo, pois não aponta quais seriam as falhas descritivas da patente.

Verifica-se, contudo, a despeito das alegações da parte, que a Corte local decidiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, não incorrendo nos vícios apontados, que, aliás, diziam mais respeito ao laudo técnico do que aos pronunciamentos judiciais em si.

Com efeito, não é porque a parte discorda das conclusões do perito, que as decisões judiciais que se fundaram no laudo apresentam defeitos de fundamentação.

Ao contrário, observa-se, no caso, que o Tribunal motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não configurando a alegada negativa de prestação jurisdicional.

Ademais, registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).

Assim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza automaticamente o acolhimento dos embargos declaratórios, sem falar que a contradição que vicia o pronunciamento judicial é aquela interna, entre suas premissas e conclusões e não entre os fundamentos adotados e as pretensões da parte.

Sendo assim, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional não merece ser acolhida.

3. Do cerceamento de defesa

No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, assiste razão à recorrente.

Com efeito, consta dos autos que a recorrida ajuizou ação de nulidade de patente, julgada procedente em primeiro grau, em sentença confirmada pelo Tribunal

Regional, ambos pronunciamentos exarados com base no laudo oficial do juízo.

Como se sabe, não há, em princípio, nenhum impedimento para que o juízo se atenha ao laudo, sobretudo em ações de alta complexidade técnica, em que a perícia se mostra como única forma de desvelar a realidade fática que embasa o pedido deduzido em juízo.

Ocorre que, justamente por receber especial relevo na formação do convencimento judicial em casos como o presente, de nulidade de patente regularmente concedida, a produção da prova técnica deve se revestir do mais alto grau de apuro e cautela, na estrita observância do contraditório, a fim de garantir que a prova revele a resposta mais precisa possível à controvérsia técnica (com profundas implicações jurídicas) estabelecida entre partes.

No caso dos autos, contudo, observa-se que a condução da atividade probatória não foi exaustiva como recomendaria a complexidade do objeto deduzido em juízo, tendo se limitado ao laudo oficial e seus respectivos esclarecimentos prestados pelo perito oficial, dos quais, ao que consta, as partes nem sequer puderam se manifestar.

Em situações como a dos autos, na qual a parte aponta várias possíveis falhas no laudo oficial e não teve acesso a eventuais esclarecimentos, nem oportunidade de ouvir o perito em audiência, é de se reconhecer que houve o alegado cerceamento, sobretudo quando o laudo do perito oficial foi o único elemento utilizado pelas instâncias ordinárias para a anulação da patente e quando há conduta especialmente ativa e fundamentada do INPI na defesa do ato administrativo.

De fato, é incontroverso nos autos que as partes não tiveram ampla oportunidade de analisar a complementação do laudo apresentado pelo perito do juízo e que a ação foi julgada sem a audiência de instrução e a possibilidade de indagação do perito.

É verdade que essa forma de proceder não acarreta, necessária e automaticamente, cerceamento de defesa, podendo o juiz, na linha do que dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prolatar a sentença com base no laudo oficial sempre que entender que os autos se encontram suficientemente instruídos e que a prova a ser produzida em audiência não se mostra pertinente ou necessária à verificação dos fatos alegados.

Ocorre que, no presente caso, estabeleceu-se uma importante controvérsia em torno da prova técnica produzida, que merecia uma fase instrutória mais dilatada, com a marcação de audiência, a oitiva do perito e, inclusive, a realização de uma segunda perícia, caso se mostrasse necessária, nos termos dos arts. 477, § 3º, e 480 do Código de Processo Civil, assim redigidos:

"Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias,

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º ***Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos*** (grifou-se).

"Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de **nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.**

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra" (grifou-se).

Sendo assim, verifica-se que o procedimento adotado nos presentes autos violou os dispositivos de lei apontados, sobretudo diante das dúvidas que remanesceram em relação ao laudo oficial e da insuficiência de contraditório após a complementação do laudo.

Acerca do assunto, a Corte Regional apontou apenas eventual preclusão no requerimento de provas (que não se configurou porque houve pedido e a lei prevê a designação da audiência de instrução, caso haja necessidade), a falta de pertinência de provas testemunhais (mas não da oitiva do perito) e o excesso de formalismo, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão da origem:

"Conforme se depreende dos autos, à fl. 444, foi proferido despacho determinando que as partes especificassem as provas a serem produzidas. Às fls. 447 – 447 verso, os réus PAULO SÉRGIO BARCI, VALTER FELIPE C. SICCHIERI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES juntaram requerimento no sentido de 'provar todo o alegado mediante prova oral, a ser produzida em audiência de instrução e julgamento, para se colher os depoimentos dos representantes legais da requerente e as testemunhas que serão oportunamente arroladas. Também, caso se entenda imprescindível e não requerida pela requerente, requer-se produção de prova pericial a ser realizada por profissional regularmente habilitado em engenharia química (e com especialização em registros e patentes)'. O juízo de primeiro grau deferiu apenas a produção de prova pericial (fl. 471), em decisão que não mereceu qualquer impugnação das partes, inclusive dos ora apelantes. Assim, é inegável que a questão referente à produção de prova testemunhal se encontra preclusa, não havendo que falar, portanto, em cerceamento de defesa. Quanto a essa questão, é oportuno registrar, outrossim, que o direito brasileiro não prevê a realização de testemunho quanto à existência de tecnologia, possibilidade que apenas é prevista nos sistemas jurídicos fundados no common law.

(...)

Outrossim, afasto também a preliminar quanto à alegada violação do artigo 435 do Código de Processo Civil ('Art. 435. A parte, que desejar

esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos'). A meu sentir, o fato de o perito ter prestado esclarecimentos em manifestação escrita (fls. 731-753) diante do laudo divergente oferecido pelo assistente técnico dos réus (fls. 622-705) supre o eventual descumprimento do referido artigo 435 do Código de Processo Civil e invalidar a sentença apenas com base nesse fato revelaria um formalismo exacerbado que não se coaduna com direito processual moderno, a primar pela instrumentalidade, celeridade e economia processuais" (e-STJ fls. 1.179/1.180).

Essa posição, contudo, deve ser revista, pois a parte havia protestado pela produção de prova oral (ainda que de forma genérica) e a lei prevê a realização de audiência em caso de remanescerem dúvidas.

Além disso, conforme aqui explicitado, a complexidade da causa e a controvérsia em torno do parecer técnico oficial recomendavam o aprofundamento do contraditório, não tendo se mostrado suficiente, **no caso**, a entrega de esclarecimentos escritos como expediente de "*celeridade processual*", tendo em conta, ainda, o objeto da ação, que é o de desconstituir a presunção de validade de ato administrativo emitido por órgão governamental competente (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI).

Ressalte-se que, a par da remessa necessária, o INPI apresentou apelação, demonstrando a efetiva irresignação com o resultado da sentença e ratificando a existência de atividade inventiva na patente contestada nos presentes autos, conforme se extrai do seguinte trecho do relatório do acórdão recorrido:

*"O INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, por seu turno, apela às fls. 898-901, sustentando, em resumo, que, no reexame das questões apontadas pelo autor, o INPI, examinou e apontou as características técnicas que **atendem aos requisitos estabelecidos pela lei, ou seja, a patente encontra-se dotada de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial**" (e-STJ fl. 1.173 – grifou-se).*

Sendo assim, impõe-se, no caso, o reconhecimento de que, por ausência de amplo e qualificado contraditório, a controvérsia em torno da perícia oficial não ficou suficientemente esclarecida, estando configurado o cerceamento de defesa, devendo ser reaberta a fase instrutória.

Tendo em vista a relevância da prova pericial em ações que envolvem patentes (infração ou nulidade), esse entendimento já foi adotado pela Terceira Turma desta Corte, em caso semelhante, a saber:

*"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE PATENTES. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL TÃO SOMENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COM CONHECIMENTO ESPECÍFICO NA ÁREA TÉCNICA DAS PATENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 208 E 210 DA LEI N. 9.279/96 E DO ART. 373, § 1º, DO CPC. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A previsão do art. 210 da Lei n. 9.279/96 de que o cálculo dos lucros cessantes será realizado pelo critério mais favorável ao prejudicado não pode levar à adoção de métodos arbitrários para sua aferição.*

2. Realização, no caso concreto, tão somente de perícia meramente contábil, sem ter havido perícia com conhecimento específico na área técnica das patentes em questão.

3. **Caracterizada a ausência de amplo exercício de contraditório e ampla defesa, em decorrência da necessidade de realização de perícia técnica com conhecimento específico na área técnica das patentes, o que justifica a devolução dos autos à origem para fins de dilação probatória com perícias técnicas específicas que se fizerem necessárias. Recurso especial provido em parte**" (REsp nº 1.848.863/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023 - grifou-se).

Diante disso, as razões recursais devem ser acolhidas para determinar que os autos retornem à origem, a fim de que seja retomada a fase de instrução do feito, nos termos do art. 477, § 3º, do CPC, estando prejudicadas as demais alegações do recurso especial.

4. Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja reaberta a fase de instrução processual.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0017581-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.148.896 / RJ

Números Origem: 05009645420064025101 200651015009646

EM MESA

JULGADO: 18/06/2024

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PAULO SERGIO BARCI
RECORRENTE : ANTONIO JOSE DE ALMEIDA MEIRELLES
RECORRENTE : VALTER FELIPE SICCHIERI
ADVOGADOS : RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE E OUTRO(S) - RJ090256
DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
ROGERIO ANTONIO PEREIRA - SP095144
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : VITOR FILLET MONTEBELLO - SP269058

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. WALCLEBER UDSON CARAFUNIM, pela parte RECORRENTE: PAULO SERGIO BARCI e Outros

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5425161554612910651;1@ 2019/0017581-5 - REsp 2148896