



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.037 - SP (2020/0240431-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : PMW CONSULTORIA EIRELI
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941
RECORRIDO : QT EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849
RENATA NIADA ENGEL - RS114119

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO MODELO DE UTILIDADE REGISTRADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação. Precedente.
3. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.
4. Recurso parcialmente provido

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, acompanhando a divergência, a Terceira Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, que lavrará o acórdão.

Vencidos a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Os Srs. Ministros Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília (DF), 13 de junho de 2023 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2020/0240431-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.940.037 / SP

Números Origem: 1029678-49.2014.8.26.0100 10296784920148260100

PAUTA: 21/09/2021

JULGADO: 21/09/2021

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: PMW CONSULTORIA EIRELI
ADVOGADO	: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941
RECORRIDO	: QT EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS	: RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849 RENATA NIADA ENGEL - RS114119

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

CERTIDÃO

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

"Retirado de Pauta por indicação da Sra. Ministra Relatora."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.037 - SP (2020/0240431-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PMW CONSULTORIA EIRELI
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941
RECORRIDO : QT EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849
RENATA NIADA ENGEL - RS114119

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de recurso especial interposto por PMW CONSULTORIA EIRELI (atual denominação de MULTIWAY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA), fundamentado nas alíneas “a” e “c” o permissivo constitucional.

Ação: “de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de não fazer”, ajuizada por QT EQUIPAMENTOS LTDA em face da recorrente, devido à alegada infração ao modelo de utilidade registrado sob o n. 8300848-9.

Sentença: julgou procedente o pedido, para “(i) DETERMINAR à ré que se abstenha de divulgar em seu site, industrializar, comercializar, expor à venda e vender no mercado, interno ou externo, os produtos que utilizem o modelo de utilidade n. 8300848-9 e suas respectivas variações”; “(ii) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais/lucros cessantes, nos moldes do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, que deverá ser apurada em liquidação”; e “(iii) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescida de correção monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP, desde a presente data até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação até o efetivo pagamento” (e-STJ fls. 931/932).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos termos sintetizados na seguinte ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Modelo de utilidade. Demanda cominatória e indenizatória. Prejudicialidade externa com demanda anulatória de registro ajuizada perante a Justiça Federal. Inexistência. “A defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até que sobrevenha eventual reconhecimento da nulidade do registro promovido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)”. Jurisprudência consolidada desta Câmara. Exceção de nulidade da patente. Apesar da redação do art. 56, § 1º, da LPI, não é possível questionar a validade do registro da patente sem ser por meio de demanda própria ajuizada no foro da Justiça Federal, pois a Justiça Estadual não possui competência para se manifestar sobre essa questão. Jurisprudência consolidada do STJ. Patente protegida até mesmo em caso de reprodução parcial. “Para que a contrafação se verifique não é necessário [...] que o modelo patenteado seja reproduzido de modo integral ou copiado servilmente, considerando-se como infração do privilégio mesmo a reprodução parcial ou a imitação dos característicos do modelo, daquilo que ele tem de essencial e novo”. Jurisprudência consolidada desta Câmara. Perdas e danos. Presunção. Decorrente lógica direta da violação da patente. Indenização devida. Valores a serem definidos em liquidação de sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido. (e-STJ fl. 1117)

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos arts. 313, V, “a”, 489, V, e 1.022, I e II, do CPC/15; arts. 6º, 9º, 11, § 1º, 14, 25, 41, 56, §§ 1º e 2º, 195, III, e 205 da LPI; e art. 169 do CC. Além de entender ter havido negativa de prestação jurisdicional, argumenta que, uma vez pendente de julgamento ação de nulidade do modelo de utilidade em questão no âmbito da Justiça Federal, a presente demanda deve ficar suspensa (prejudicialidade externa). Defende a possibilidade de alegação de nulidade de patente de forma incidental, a ser apreciada pela Justiça Comum Estadual. Aduz que foi reconhecido pelo perito que atuou nos autos que o modelo de utilidade da recorrida não cumpre o requisito legal da novidade e da atividade inventiva. Sustenta que, tratando-se de modelo de utilidade, que possui uma única



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

reivindicação independente, não se afigura possível o reconhecimento de violação parcial. Alega não ter havido, no particular, prática de atos de concorrência desleal.

Juízo prévio de admissibilidade: o Tribunal de origem não admitiu a subida da presente irresignação, tendo havido determinação de conversão do agravo em recurso especial após a interposição de recurso contra a decisão monocrática denegatória de fls. 1376/1380 (e-STJ).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.037 - SP (2020/0240431-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PMW CONSULTORIA EIRELI
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941
RECORRIDO : QT EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849
RENATA NIADA ENGEL - RS114119

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. REGRA EXPRESSA NO § 1º DO ART. 56 DA LPI. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AÇÃO DE NULIDADE. JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE EXAME, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO FORMULADO APÓS A SENTENÇA. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 31/3/2014. Recurso especial interposto em 9/3/2020. Autos conclusos à Relatora em 28/10/2020.
2. O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir se é possível a arguição de nulidade de patente, como matéria de defesa, perante a Justiça Comum Estadual e se a presente ação deve ficar suspensa em virtude do ajuizamento da correlata ação de nulidade na Justiça Federal.
3. Retomada de julgamento que havia sido suspenso para aguardar deliberação da Corte Especial nos EREsp 1.558.149/SP.
4. Prejudicada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.
5. Nos termos do disposto expressamente no art. 56, § 1º, da LPI e do entendimento atual da Terceira Turma do STJ, é possível a arguição de nulidade de patente como matéria de defesa em ação de infração movida pelo titular do direito de propriedade industrial. Precedente específico.
6. O reconhecimento da prejudicialidade externa não tem como efeito automático e obrigatório a suspensão do trâmite do processo, fazendo-se necessário examinar as particularidades da hipótese concreta para, mediante um juízo de conveniência e razoabilidade, concluir-se pela viabilidade ou não da paralisação da ação. Precedentes. Na espécie, ademais, apenas se cogitou da necessidade de suspensão desta ação em razão de prejudicialidade externa após a prolação da sentença, o que não se coaduna com o disposto no artigo 313, V, "a", do CPC/15. Precedente.
7. Quanto às alegações acerca da comprovação ou não dos requisitos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

necessários à concessão da patente à recorrida, bem como da ocorrência ou não de violação ao modelo de utilidade indicado na inicial, de rigor a aplicação do óbice consagrado na Súmula 7/STJ.

8. Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.037 - SP (2020/0240431-1)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PMW CONSULTORIA EIRELI
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941
RECORRIDO : QT EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849
RENATA NIADA ENGEL - RS114119

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir se é possível a arguição de nulidade de patente, como matéria de defesa, perante a Justiça Comum Estadual e se a presente ação deve ficar suspensa em virtude do ajuizamento da correlata ação de nulidade na Justiça Federal.

1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS.

1. Os presentes autos foram conclusos ao Gabinete desta Relatora em 28/10/2020, originariamente classificados como agravo em recurso especial (AREsp 1.760.412/SP).

2. A irresignação foi apreciada, tendo-se proferido a decisão unipessoal de fls. 1376/1380 (e-STJ) em 15/12/2020.

3. Em 23/4/2021, em razão do agravo interno interposto pela ora recorrente, a decisão precitada foi reconsiderada e determinou-se a reautuação do agravo em recurso especial (e-STJ fl. 1452).

4. O recurso, então, foi incluído na pauta de julgamentos da Terceira Turma para a sessão a ser realizada em 21/9/2021 (e-STJ fl. 1459).

5. Todavia, verificado que uma das questões controvertidas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(possibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa após a prolação da sentença) estava sendo discutida no âmbito da Corte Especial (EResp 1.558.149/SP), a irresignação foi retirada de pauta.

6. Ocorre que, até a data do término da elaboração deste voto (26/4/2023), o julgamento não havia sido concluído pela Corte Especial, de modo que, a fim de não impor demora excessiva na solução da controvérsia, encaminho a insurgência para que seja, enfim, apreciada por este órgão colegiado.

2. DOS CONTORNOS DA LIDE.

7. A recorrida, QT EQUIPAMENTOS LTDA, ajuizou a presente ação em face da recorrente objetivando provimento judicial que a impedisse de utilizar produtos que violassem o modelo de utilidade registrado no INPI sob o n. 8300848-9 (“aperfeiçoamento em caixa porta-equipamento para instalações aparentes”), bem como condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos.

8. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, por entender (i) que não compete à Justiça Comum Estadual examinar a higidez do ato do INPI que concedeu a patente e (ii) que a recorrente violou o modelo de utilidade registrado pela recorrida ao reproduzir parcialmente seu conteúdo.

9. O TJ/SP, ao julgar a apelação interposta pela recorrente, decidiu pela manutenção das conclusões alcançadas pelo juízo de primeiro grau.

3. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.

10. Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC/15 que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4º e 282, § 2º, do diploma legal precitado) e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está prequestionada, passa-se diretamente ao exame das questões de fundo, ficando prejudicada a alegação de nulidade do acórdão recorrido em virtude de negativa de prestação jurisdicional.

4. DA POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE COMO MATÉRIA DE DEFESA EM AÇÃO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA.

11. Apesar da existência de anteriores julgados em sentido diverso, esta Terceira Turma, a partir do julgamento do recurso especial n. 1.843.507/SP (julgado em 6/10/2021), assentou entendimento no sentido de que, diferentemente do que ocorre com registros de marca, a nulidade de patente de invenção ou de modelo de utilidade é passível de ser arguida incidentalmente em ação de infração, como matéria de defesa:

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 "inciderter tantum", não faz



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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.

(REsp 1843507/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2020)

12. Isso porque, em virtude das diferenças intrínsecas de cada um dos direitos de propriedade industrial (marcas, patentes e desenhos industriais), a Lei 9.279/96 cuidou de regulamentá-los de forma distinta, destinando a cada um deles um título específico no corpo do diploma legal.

13. E, nesse panorama, em que pese o art. 57 da LPI dispor que a ação de nulidade de patente deva ser intentada no foro da Justiça Federal, o art. 56, § 1º, dessa mesma lei é expresso ao ressaltar que a nulidade de patente poderá ser arguida, 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.

14. Conforme conclusão alcançada quando do exame do recurso especial precitado, a possibilidade de a Justiça Comum Estadual apreciar eventual nulidade de patente arguida como matéria de defesa em ação de infração movida pelo titular do registro não resulta em usurpação da competência da Justiça Federal.

15. De fato, a competência federal não é determinada em razão da matéria, mas em razão da pessoa, verificando-se sempre que a União, autarquia ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República.

16. Nesse contexto, conforme reconhecido no precedente em questão, não há qualquer óbice a que a LPI preveja – dispensando a participação do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INPI no processo – a possibilidade de arguição de nulidade de patente como matéria de defesa em ação de infração, de competência da Justiça Estadual.

17. Vale frisar que o reconhecimento incidental de nulidade em ação de infração de patente não possui efeito *erga omnes*, servindo apenas como fundamento para eventual julgamento de improcedência do pedido formulado pelo titular do direito de propriedade industrial.

18. Tal posicionamento, importa observar, se coaduna com o entendimento da Quarta Turma manifestado por ocasião do julgamento do AgRg no Ag 526.187/SP, DJ 3/9/2007:

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 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)

19. Ademais, o afastamento da regra expressa contida no § 1º do art.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

56 da LPI, conforme determinado pelo Tribunal de origem, implicaria uma forma de restrição indevida ao direito fundamental do réu à ampla defesa.

20. Destarte, o acórdão recorrido, quanto ao ponto, está a merecer reforma, devendo a alegação de nulidade invocada pela recorrente ser enfrentada pelo juízo de origem.

5. DA ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INFRAÇÃO.

21. Constitui premissa incontroversa o fato de estar tramitando perante a Justiça Federal ação de nulidade que objetiva a declaração de invalidade da patente MU 8300848-9, concedida à recorrida.

22. Com base nisso, a recorrente postula a suspensão da presente ação, haja vista a existência de prejudicialidade externa.

23. Há, de fato, uma evidente relação de subordinação lógica entre a ação em que se objetiva a declaração de nulidade de uma patente e aquela que se fundamenta no direito do titular dessa mesma patente de impedir que terceiros pratiquem quaisquer dos atos de infração previstos na Lei de Propriedade Industrial.

24. Isso porque, caso seja invalidado o ato administrativo concessivo da patente, deixa de existir o fundamento sobre o qual se alicerçou a pretensão de abstenção de uso do produto correspondente, na medida em que a decretação de nulidade opera efeitos *ex tunc*, que retroagem à data do depósito do pedido (art. 48 da LPI).

25. Nesse contexto, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, vislumbra-se, à primeira vista, a necessidade de se suspender a ação que veicula a questão prejudicada (ação de infração), até a solução definitiva do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

processo que encerra o tema prejudicial (ação de nulidade).

26. Entendimento nesse sentido, a título ilustrativo, foi manifestado por esta Turma na ocasião do julgamento do REsp 1.558.149/SP (DJe 3/12/2019).

27. Todavia, conforme tive a oportunidade de consignar, em voto vencido, na oportunidade em que foi apreciado o recurso precitado, o reconhecimento da prejudicialidade externa não tem como efeito automático e obrigatório a suspensão do trâmite do processo, fazendo-se necessário examinar as particularidades da hipótese concreta para, mediante um juízo de conveniência e razoabilidade, concluir-se pela viabilidade ou não da paralisação da ação.

28. De fato, é assente no STJ o entendimento de que “a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso” (AgInt no REsp 1.416.941/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7/3/2017, sem destaque no original.).

29. Nesse mesmo sentido, pode-se encontrar diversos julgados desta Terceira Turma, do que é exemplo o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO. ART. 265, IV, A, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 867 e 869 do CPC/73. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. Aplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.

3. Tendo a Corte de origem, com base no suporte fático da causa,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

decido pela desnecessidade da suspensão da ação cível enquanto se decide a ação penal em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Ângelo/RS, rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. A discussão acerca do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento do protesto requerido enseja reexame dos fatos da causa, incindo, no ponto, o enunciado da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)

30. Não se pode deixar de sublinhar, igualmente, que este Tribunal tem entendido que a aferição da prejudicialidade externa demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, encontrando óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 962.894/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017; AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017.

31. Seguindo essa linha argumentativa, portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer infração à legislação processual ou à jurisprudência desta Corte a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que o processo deveria seguir sua tramitação regular, não comportando suspensão.

32. Outrossim, da interpretação da norma que autoriza a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa (art. 313, V, “a”, do CPC/15 e art. 265, IV, “a”, do CPC/73), conclui-se que tal providência deve ser tomada pelo juiz, ou, ao menos, arguida pela parte, antes da prolação da sentença de mérito, circunstância diversa da ocorrida no particular, em que a recorrente postulou a suspensão da ação somente em sede de embargos de declaração (e-STJ fl. 935). Nesse sentido, já decidiu, inclusive, a Corte Especial do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DA RECLAMATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1. O agravante busca a suspensão do processo, sob o argumento de que fora ajuizada reclamação contra o decisum proferido pela Corte Especial.

2. Suspende a ação, como previsto no art. 265, IV, a, do CPC, pode ocorrer quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que seja objeto principal de outro feito. No caso, não estão presentes quaisquer das hipóteses contidas no dispositivo legal, até porque a demanda já foi submetida ao julgamento de mérito.

3. O mero ajuizamento da reclamação não enseja a suspensão do ato reclamado, nem do processo, a não ser que essa providência seja expressamente determinada pelo relator da reclamatória, quando houver risco de dano irreparável (14, II, da Lei 8.038/90), o que não ocorreu na espécie.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AgRg na Pet 8.586/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 18/02/2013)

33. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado da Primeira

Turma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POR ATACADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM QUE SE DISCUTE CRITÉRIOS CONTRATUAIS DE REAJUSTE. SUSPENSÃO. ART. 265, IV, "A", DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA EM QUANTIA EXORBITANTE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Nos termos do art. 265, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2. No caso concreto, não se configura a necessária relação de antecedência lógica entre as demandas que justifique a paralisação deste feito, uma vez que o julgamento da presente ação de cobrança (na qual deve-se verificar se houve ou não inadimplência dos valores constantes das faturas e a correta prestação dos serviços) não depende necessariamente da questão a ser resolvida na outra demanda (legalidade dos critérios de atualização das tarifas).

3. Ademais, é de se frisar que a demanda ora alegada como prejudicial foi proposta tão somente após o oferecimento de contestação na presente ação ordinária, na qual poderiam ter sido alegadas como matéria de defesa as supostas abusividades que deram ensejo àquele feito.

4. Além disso, apenas se cogitou de eventual necessidade de suspensão deste processo em razão de prejudicialidade externa, após a prolação da sentença, o que não se coaduna com o disposto no artigo 265, IV, do CPC.

5. Excepcionalmente, a jurisprudência desta Corte admite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à fixação de honorários, nas situações em que o valor é flagrantemente irrisório ou exagerado.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

6. Valor dos honorários de sucumbência reduzidos para o montante de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), porquanto, na hipótese, a quantia fixada pelo Tribunal de origem, de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais) se mostra exorbitante.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1179819/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 17/10/2011)

34. Convém assinalar, ainda, que determinar a suspensão automática da ação de infração em virtude da mera propositura da ação de nulidade intentada em momento posterior ao ajuizamento daquela – como no particular, em que a ação de nulidade foi ajuizada pela própria recorrente mais de três anos após a distribuição da ação de infração – possibilitaria à parte ré o poder de dispor, exclusivamente em razão de sua vontade, acerca da paralisação do processo, atitude que pode violar o princípio da boa-fé e inviabilizar que a demanda seja apreciada em tempo razoável.

6. DA SÚMULA 7/STJ

35. Quanto às alegações acerca da comprovação ou não dos requisitos necessários à concessão da carta-patente à recorrida, bem como da ocorrência ou não de violação ao modelo de utilidade indicado na inicial, de rigor a aplicação do óbice consagrado na Súmula 7/STJ, pois o enfrentamento da matéria implicaria revolver o acervo fático-probatório dos autos. Nesse sentido: REsp 1.201.981/RJ, Terceira Turma, DJe 4/9/2014.

7. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para enfrentamento da arguição da nulidade da patente



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MU-8300848-9.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1940037 - SP (2020/0240431-1)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : PMW CONSULTORIA EIRELI
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941
RECORRIDO : QT EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849
RENATA NIADA ENGEL - RS114119

VOTO-VENCEDOR

Colhe-se dos autos que a sociedade QT EQUIPAMENTOS Ltda. ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais c.c. obrigação de não fazer em desfavor de PMW Consultoria Eireli, objetivando provimento judicial que a impedisse de utilizar produtos que violassem o modelo de utilidade registrado no INPI sob o n. 8300848-9 (“aperfeiçoamento em caixa porta-equipamento para instalações aparentes”), bem como condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, por entender (i) que não compete à Justiça Comum Estadual examinar a higidez do ato do INPI que concedeu a patente e (ii) que a recorrente violou o modelo de utilidade registrado pela recorrida ao reproduzir parcialmente seu conteúdo.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a apelação interposta pela ora recorrente, decidiu pela manutenção das conclusões alcançadas pelo Juízo de primeiro grau, em acórdão assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Modelo de utilidade. Demanda cominatória e indenizatória. Prejudicialidade externa com demanda anulatória de registro ajuizada perante a Justiça Federal. Inexistência. “A defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até que sobrevenha eventual reconhecimento da nulidade do registro promovido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)”. Jurisprudência consolidada desta Câmara. Exceção de nulidade da patente. Apesar da redação do art. 56, § 1º, da LPI, não é possível questionar a validade do registro da patente sem ser por meio de demanda própria ajuizada no foro da Justiça Federal, pois a Justiça Estadual não possui competência para se manifestar sobre essa questão. Jurisprudência consolidada do STJ. Patente protegida até mesmo em caso de reprodução parcial. “Para que a contrafação se verifique não é necessário

[...] que o modelo patenteado seja reproduzido de modo integral ou copiado servilmente, considerando-se como infração do privilégio mesmo a reprodução parcial ou a imitação dos característicos do modelo, daquilo que ele tem de essencial e novo”. Jurisprudência consolidada desta Câmara. Perdas e danos. Presunção. Decorrente lógica direta da violação da patente. Indenização devida. Valores a serem definidos em liquidação de sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.

No presente recurso especial, a recorrente sustenta, além da existência de dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 313, V, “a”, 489, V, e 1.022, I e II, do CPC/15; arts. 6º, 9º, 11, § 1º, 14, 25, 41, 56, §§ 1º e 2º, 195, III, e 205 da Lei de Propriedade Industrial; e art. 169 do Código Civil.

Aduz, em síntese, o seguinte:

- (i) Existência de negativa de prestação jurisdicional;
- (ii) Necessidade de suspensão da presente demanda, em razão da existência de prejudicialidade externa, tendo em vista a pendência de julgamento da ação de nulidade do modelo de utilidade em questão no âmbito da Justiça Federal;
- (iii) Possibilidade de alegação de nulidade de patente de forma incidental, a ser apreciada pela Justiça Estadual;
- (iv) Foi reconhecido pelo perito que atuou nos autos que o modelo de utilidade da recorrida não cumpre o requisito legal da novidade e da atividade inventiva;
- (v) Tratando-se de modelo de utilidade que possui uma única reivindicação independente, não se afigura possível o reconhecimento de violação parcial; e
- (vi) Ausência da prática de atos de concorrência desleal.

A eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora do presente recurso especial, conheceu, em parte, do recurso especial para dar-lhe parcial provimento, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para enfrentamento da arguição da nulidade da patente MU-8300848-9.

Sua Excelência afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de prejudicialidade externa, aplicou o óbice da Súmula 7/STJ em relação às alegações acerca da comprovação ou não dos requisitos necessários à concessão da carta-patente à recorrida, bem como da ocorrência ou não de violação ao modelo de utilidade indicado na inicial, e reconheceu a possibilidade de se alegar a nulidade da patente como matéria de defesa em ação de infração, mesmo que perante a Justiça Estadual.

No tocante à ausência de negativa de prestação jurisdicional, acompanho o bem lançado voto da Ministra Relatora.

Porém, com a devida vênia de Sua Excelência, entendo que a recorrente possui razão em relação à necessidade de suspensão do presente feito, tendo em vista a tramitação, perante a Justiça Federal, da ação de nulidade de patente.

É que a prejudicialidade externa se mostra evidente na hipótese, pois, conforme afirmado pela própria Ministra Relatora em seu voto, “caso seja invalidado o ato administrativo concessivo da patente, deixa de existir o fundamento sobre o qual se alicerçou a pretensão de abstenção de uso do produto correspondente, na medida em que a decretação de nulidade opera efeitos ex tunc, que retroagem à data do depósito do pedido (art. 48 da LPI)”.

Em outras palavras, no caso concreto, a prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrínseco à presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide.

Esta Terceira Turma, aliás, já decidiu dessa maneira, reconhecendo a prejudicialidade externa em caso bastante semelhante ao presente, *in verbis*:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.

2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria.

3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal.

4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual.

5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas.

6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.558.149/SP, de minha Relatoria, DJe de 3/12/2019 - sem grifo no original)

Assim, configurada a prejudicialidade externa, impõe-se o sobrestamento da ação subjacente, até que seja decidida, no âmbito da Justiça Federal, a correlata ação de nulidade de patente, ficando prejudicadas as demais alegações suscitadas no presente recurso especial.

Por essas razões, pedindo vênias à Ministra Relatora, dou parcial provimento ao recurso especial, para, reconhecendo a prejudicialidade externa, determinar a suspensão da presente ação, até o julgamento final da ação de nulidade de patente em trâmite na Justiça Federal.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2020/0240431-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.940.037 / SP

Números Origem: 1029678-49.2014.8.26.0100 10296784920148260100

PAUTA: 23/05/2023

JULGADO: 23/05/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: PMW CONSULTORIA EIRELI
ADVOGADO	: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941
RECORRIDO	: QT EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS	: RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849 RENATA NIADA ENGEL - RS114119

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

CERTIDÃO

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

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi, dando parcial provimento ao recurso especial e o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, dando provimento, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguarda o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1940037 - SP (2020/0240431-1)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : **PMW CONSULTORIA EIRELI**
ADVOGADO : **EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941**
RECORRIDO : **QT EQUIPAMENTOS LTDA**
ADVOGADOS : **RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849**
: **RENATA NIADA ENGEL - RS114119**

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:

A controvérsia envolvendo o presente feito consiste em saber se é possível a formulação, como matéria de defesa, de pedido de nulidade de patente perante a Justiça Estadual e se a presente ação deverá ficar suspensa em razão de prejudicialidade externa, visto que o resultado da correlata ação de nulidade em trâmite na Justiça Federal terá influência direta na sorte do caso em exame.

Na sessão de julgamento do dia 23/5/2023, a eminente Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento por entender que o reconhecimento da prejudicialidade externa não teria como efeito automático e obrigatório a suspensão do trâmite do processo, bem como ser possível o enfrentamento, pela Justiça Estadual, da arguição da nulidade da patente MU-8300848-9.

Após, o eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze apresentou divergência, dando provimento ao recurso para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão da presente ação até o julgamento final da ação de nulidade de patente em trâmite na Justiça Federal, motivo pelo qual pedi vista para melhor exame da questão.

Com o devido respeito a Relatora, acompanho a divergência.

Esta Corte Superior tem entendimento de que cabe ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão, ou não, do feito consoante as circunstâncias do caso concreto.

No caso, a ação de nulidade da patente MU-8300848-9 em trâmite na Justiça Federal constitui matéria prejudicial à presente ação, visto que o seu resultado terá influência direta na sorte do caso em exame.

Conquanto já superado o prazo de um ano de suspensão, em boa razão não se justifica o prosseguimento, pois flagrante a possibilidade de decisões contraditórias, o que é notoriamente prejudicial à confiança na Justiça.

Conforme leciona o Ministro LUIZ FUX:

A atividade de julgar implica não só o conhecimento da matéria suscitada e discutida, mas também de outras questões que influem no julgamento da causa principal. Por vezes, uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, reclama sua apreciação como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Saltar sobre essa relação jurídica significaria deixar sem justificativa a conclusão sobre o pedido (Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 339).

De fato, se a solução da causa depende do que precisa ser decidido noutra causa também entregue ao Judiciário, não parece razoável atropelar, apenas em função de uma suposta agilidade no desfecho. Ao contrário, como diz FREDIE DIDIER JR.: “(...) se a suspensão é recomendável, em razão do vínculo de subordinação lógica entre as causas pendentes, convém esperar pelo tempo que for necessário, desde que razoável, a decisão da causa principal” (*Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do e Processo de Conhecimento. 11ª ed. Salvador: JusPodvim, 2009, p. 564*).

A disposição do art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil deve ser vista com certo temperamento, como, aliás, já decidiu esta Colenda Turma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, § 5º, DO CPC/1973. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em situações excepcionais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem afastado o rigor da norma contida no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil/1973 de modo a permitir a flexibilização do prazo máximo de suspensão do processo enquanto se aguarda o julgamento de outra causa com relação de prejudicialidade.
2. Inexistindo relação de prejudicialidade externa entre as demandas, não se admite a pretendida suspensão do processo com fundamento no art. 265, IV, "a", do CPC/1973 e, menos ainda, a prorrogação do prazo de suspensão, mesmo que equivocadamente determinada.
3. Hipótese, ademais, em que o pedido de dilação do prazo de suspensão do processo de execução foi objeto de incontáveis incidentes apresentados na origem, a evidenciar a preclusão da matéria.
4. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo legal indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula nº 284/STF.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1010223 / SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – J. 13/06/2017 - DJe 28/06/2017 - sem destaque no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES. PREJUDICIALIDADE. ALCANCE. SUSPENSÃO. PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA. AFASTAMENTO.

1. *A relação de prejudicialidade entre duas ações se dá quando o julgamento de uma delas tiver o condão de potencialmente influir no conteúdo substancial do julgamento da outra. Nessa situação, a relação jurídica fundamental objeto da ação prejudicial constitui pressuposto lógico do julgamento da ação prejudicada, circunstância que justifica a suspensão desta última, nos termos do art. 265, IV, "a", do CPC.*

2. *A expressão "sentença de mérito" empregada no art. 265, IV, do CPC, foi utilizada em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, referindo-se a toda e qualquer decisão de mérito.*

3. ***O prazo máximo de suspensão da ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não ficando limitado ao período de 01 ano imposto pelo § 5º do art. 265 do CPC.***

4. *Se revelando impossível o cumprimento específico da obrigação, esta se converte em perdas e danos, afastando-se a incidência da multa cominatória do art. 461, § 4º, do CPC.*

5. Recurso especial provido.

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1230174 / PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – J. 04/12/2012 - DJe 13/12/2012 - sem destaque no original)

Ficam prejudicadas as demais questões.

Diante dessas razões, peço vênias à ilustre Ministra Relatora, para acompanhar a divergência e também dar parcial provimento ao recurso para, reconhecendo a prejudicialidade externa, determinar a suspensão da presente ação até o julgamento final da ação de nulidade de patente em trâmite na Justiça Federal.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1940037 - SP (2020/0240431-1)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : **PMW CONSULTORIA EIRELI**
ADVOGADO : **EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941**
RECORRIDO : **QT EQUIPAMENTOS LTDA**
ADVOGADOS : **RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849**
RENATA NIADA ENGEL - RS114119

VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:

Cuida-se de recurso especial interposto por PMW CONSULTORIA EIRELI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Modelo de utilidade. Demanda cominatória e indenizatória. Prejudicialidade externa com demanda anulatória de registro ajuizada perante a Justiça Federal. Inexistência. “A defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até que sobrevenha eventual reconhecimento da nulidade do registro promovido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)”. Jurisprudência consolidada desta Câmara. Exceção de nulidade da patente. Apesar da redação do art. 56, § 1º, da LPI, não é possível questionar a validade do registro da patente sem ser por meio de demanda própria ajuizada no foro da Justiça Federal, pois a Justiça Estadual não possui competência para se manifestar sobre essa questão. Jurisprudência consolidada do STJ. Patente protegida até mesmo em caso de reprodução parcial. “Para que a contrafação se verifique não é necessário [...] que o modelo patenteado seja reproduzido de modo integral ou copiado servilmente, considerando-se como infração do privilégio mesmo a reprodução parcial ou a imitação dos característicos do modelo, daquilo que ele tem de essencial e novo”. Jurisprudência consolidada desta Câmara. Perdas e danos. Presunção. Decorrência lógica direta da violação da patente. Indenização devida. Valores a serem definidos sem liquidação de sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.

Nas razões recursais, a recorrente alega violação dos arts. 313, V, “a”, 489 e 1.022 do CPC/2015, 6º, 9º, 11, § 1º, 14, 25, 41, 56, §§ 1º e 2º, 195 e 205 da Lei n. 9.279/1996 e 169 do Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial.

Sustenta, em suma:

(I) omissão do acórdão recorrido quanto à alegação de que o precedente utilizado como fundamento para afastar a possibilidade de alegação incidental de nulidade da patente não se relaciona com o caso, bem como acerca das diferenças existentes entre os produtos, além de contradição ao exigir a desconstituição do título por sentença a ser proferida por Juiz Federal e desconsiderar a ação proposta para tal fim;

(II) a possibilidade de questionar a invalidade do modelo de utilidade como matéria de defesa ou a necessidade de suspensão do processo para que aquela possa ser declarada mediante ação judicial própria no Juízo Federal;

(III) é impossível reconhecer a contrafação parcial;

(IV) inexistência de concorrência desleal.

O voto da relatora, Ministra Nancy Andrigui, foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso por entender que o reconhecimento da prejudicialidade externa não teria como efeito automático e obrigatório a suspensão do trâmite do processo, assim como ser possível o julgamento pela Justiça estadual da arguição da nulidade da patente MU-8300848-9.

É, no essencial, o relatório.

DA NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015

Inicialmente, em relação aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito: REsp n. 1.078.082/SP, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 9/5/2016; REsp n. 1.583.522/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/4/2016.

No mais, o recurso tem êxito.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se um pequeno resumo dos autos.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por QT EQUIPAMENTOS LTDA. contra MULTIWAY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA EPP, alegando, em síntese, que é titular do modelo de utilidade n. 8300848-9, conforme carta patente concedida pelo INPI, sendo-lhe conferido o direito de exploração exclusivo do produto.

A sentença julgou procedente o pedido e fixou os danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Os EDcl foram rejeitados. A apelação foi desprovida nos termos da ementa acima transcrita.

Discute-se no recurso especial, alíneas “a” e “c”, interposto por PMW Consultoria Eireli se é possível a formulação, como matéria de defesa, de pedido de nulidade de patente perante a Justiça estadual e a presente ação deve ficar suspensa em razão da prejudicial, visto que o resultado da ação de nulidade de patente em curso na Justiça Federal influenciará diretamente na sorte da presente ação.

Peço vênias à relatora para acompanhar a divergência.

Com efeito, a recente jurisprudência da corte inclina-se no sentido de que, 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. A ilustrar essa tese:

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.)

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.

(REsp n. 1.843.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso

Por outro lado, com relação à suspensão do presente processo em vista de a ação de nulidade de patente constituir matéria prejudicial, verifica-se que a Terceira Turma não é unânime sobre a questão. No entanto, filio-me ao entendimento externado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, segundo o qual "configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas".

Entendo que a suspensão do processo é medida que se impõe, visto que o desfecho da ação indenizatória depende do resultado da ação de nulidade de patente na esfera federal.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.

2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria.

3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal.

4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual.

5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um

processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas.

6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso especial para afastar a violação do art. 1.022 e acolher o pedido de suspensão do feito até julgamento final da ação de nulidade de patente na Justiça Federal.

É como penso. É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2020/0240431-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.940.037 / SP

Números Origem: 1029678-49.2014.8.26.0100 10296784920148260100

PAUTA: 13/06/2023

JULGADO: 13/06/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ALEXANDRE ESPINOSA BRAVO BARBOSA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: PMW CONSULTORIA EIRELI
ADVOGADO	: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941
RECORRIDO	: QT EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS	: RICARDO SANT'ANNA RAMALHO E OUTRO(S) - RS076849 RENATA NIADA ENGEL - RS114119

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

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, acompanhando a divergência, a Terceira Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, que lavrará o acórdão. Vencidos a Sra. Ministra Nancy Andrichi e o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Os Srs. Ministros Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.