



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 185592 - RJ (2022/0016090-3)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 25ª VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF
INTERES. : NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
PEDRO OLIVEIRA DA COSTA E OUTRO(S) - RJ097550
PEDRO FRANKOVSKY BARROSO - RJ134629
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
MIGUEL MARTINS FERNANDES DE JESUS - RJ236963
INTERES. : DIVX LLC
ADVOGADOS : CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
RODOLFO PINTO BARRETO - RJ196288
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO. DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões conflitantes (art. 55, caput e § 3º do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão.
3. Se a ação tem como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4º e 51, parágrafo único, do CPC, ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na lei.
4. Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo preventivo, ou seja, naquele em que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC).
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, conhecer do conflito para determinar o julgamento conjunto das ações nºs 1063148-84.2020.4.01.3400 (em trâmite na 3ª Vara Federal de Brasília/DF) e 5005311-77.2021.4.02.5101 (em trâmite na 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ), que deverão ser reunidas na 3ª Vara

Federal de Brasília - SJ/DF, o suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrigli, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de agosto de 2023.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 185592 - RJ (2022/0016090-3)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 25ª VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF
INTERES. : NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
PEDRO OLIVEIRA DA COSTA E OUTRO(S) - RJ097550
PEDRO FRANKOVSKY BARROSO - RJ134629
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
MIGUEL MARTINS FERNANDES DE JESUS - RJ236963
INTERES. : DIVX LLC
ADVOGADOS : CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
RODOLFO PINTO BARRETO - RJ196288
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO. DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões conflitantes (art. 55, caput e § 3º do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão.

3. Se a ação tem como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4º e 51, parágrafo único, do CPC, ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na lei.

4. Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo preventivo, ou seja, naquele em que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC).

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito positivo de competência estabelecido entre o JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - suscitante - e o JUÍZO DA 3ª VARA

FEDERAL DE BRASÍLIA - suscitado.

Colhe-se dos autos que NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. ajuizou ação de nulidade de patente contra DIVX, LLC, na qual postula

"(...) seja declarada a nulidade da patente PI 0506163-6, retroativa à data do depósito, de acordo com o art. 48 da Lei 9.279/96, intimando-se o INPI, quando do trânsito em julgado da sentença, para que seja cumprido o disposto no art. 57, §2º da Lei 9.279/96 e condenando-se a DivX ao pagamento de custas, despesas processuais (incluindo os honorários de perito e assistentes técnicos) e honorários advocatícios de 20% do valor atribuído à causa" (e-STJ fl. 58).

A ré apresentou contestação, alegando, como preliminar, a incompetência do juízo e requerendo o envio dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, em virtude da conexão com a ação nº 1063148-84.2020.4.01.3400, por ela ajuizada e na qual busca a procedência para

"(...) declarar o modo de ser da PI 0506163-6, confirmando que os documentos Vehviliinen, Kadono, Kim and Huan não constituem causa para a modificação do escopo de proteção e dos direitos conferidos por essa patente, não afetando, portanto, a higidez do título, na medida em que não afastam a novidade ou a atividade inventiva da invenção" (e-STJ fl. 136).

Diante disso, o Juízo do Rio de Janeiro suscitou o presente conflito, no qual se manifesta pela impossibilidade de reunião dos feitos no Juízo Suscitado, destacando *"a absoluta **ausência de interesse de agir** por parte da sociedade ré [DIVX, LLC] quando provoca a jurisdição para obter a declaração de um direito já incorporado a seu patrimônio jurídico, enquanto titular da carta patente" (e-STJ fl. 66 - grifou-se).*

Ressalta que,

*"(...) ao ajuizar a ação de infração, a sociedade ré optou pelo foro estadual do Rio de Janeiro, mesmo sendo domiciliada no exterior e tendo a suplicada sede no Estado de São Paulo, o que **acentua o comportamento contraditório de optar pelo foro do Distrito Federal**".*

Afirmou, ainda:

*"(...) Não há dúvida, portanto, de que ao propor demanda sem mérito, a sociedade ré o fez apenas com o fito de se antecipar à ação que seria proposta pela autora nesta Seção Judiciária, e assim litigar naquele que, **carente de especialização na matéria em debate**, aparentemente seria o foro mais adequado para a defesa de seus interesses" (e-STJ fl. 67 - grifou-se).*

Nas informações prestadas, o Juízo suscitado assinalou que, *"(...) tendo a autora movido a presente ação declaratória em face da Netflix, com sede em São Paulo, e também contra o INPI, autarquia pública federal, **caberia a ela a escolha do foro competente para apreciar e julgar o feito**" e que "(...) tendo a DIVX optado em manejar a demanda no Distrito Federal, não há como ser declinada a competência para*

outro Juízo, conforme requereu a ré, Netflix" (e-STJ fl. 137, grifou-se).

Em petição, NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. postulou fosse determinado o sobrestamento da ação declaratória em curso perante o Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e a designação do juízo para medidas urgentes (e-STJ fls. 601/629).

Sobrevieram novas informações do Juízo Suscitado, com cópia da petição inicial da ação declaratória (e-STJ fls. 636/661).

Decisão designando o juízo para as questões urgentes às fls. 670/672 (e-STJ).

A Subprocuradoria-Geral da República se manifestou pela competência do Juízo Suscitado, do Distrito Federal, em parecer assim resumido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. DEMANDAS QUE TÊM COMO ESCOPO A DELIBERAÇÃO A RESPEITO DA VALIDADE DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. DEFINIÇÃO DO JUÍZO PREVENTO. JUÍZO EM QUE PRIMEIRO OCORREU O REGISTRO OU A DISTRIBUIÇÃO. PARECER PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 55, caput, do CPC/2015, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O §3º do mesmo dispositivo prevê, ainda, que mesmo que não se trate de conexão, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que gerarem risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias se decididos separadamente.

2. No caso dos autos, ambas as demandas discutem a validade da patente PI 0506163-6, de forma que a reunião dos processos é medida que se impõe.

3. No presente caso, tendo ocorrido a distribuição primeiramente perante o juízo federal da Vara de Brasília-SJ/DF, este será o juízo competente para apreciar as causas.

4. Parecer pela competência do juízo suscitado” (e-STJ fl. 663).

Ê o relatório.

VOTO

O conflito de competência está configurado e merece ser dirimido.

1. Breve síntese

Cuida-se de conflito positivo de competência estabelecido entre Varas das Subseções da Justiça Federal do Rio de Janeiro e de Brasília, locais em que foram propostas, respectivamente, ações declaratórias de nulidade e de validade da patente nº PI 0506163-6, intitulada “Método de desbloqueio de um quadro de vídeo reconstruído”.

Compulsando os autos verifica-se que DIVX, LLC propôs, em novembro de 2020, na Justiça Federal do Distrito Federal, ação na qual busca a declaração em torno do âmbito da proteção obtida pela concessão da patente nº PI 0506163-6, confirmando que as anterioridades (documentos *Vehviläinen, Kadono, Kim and Huan*) não afetam a proteção que lhe foi reconhecida.

Em contestação, a ré NETFLIX apresentou preliminar de incompetência, que foi analisada pelo Juízo da Vara Federal de Brasília nos seguintes termos:

"Inicialmente, a Constituição Federal estabeleceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito quando há interesse da União. Trata-se de competência absoluta ratione personae, que independe da relação jurídica litigiosa. Importante ressaltar, também, que o comando constitucional previu a opção do autor da demanda, movida em face da União, escolher em qual seção judiciária será aforada a ação, in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. Grifei.

Por sua vez, a legislação processual de regência é clara ao dispor que em se tratando de ação movida em face de diversos réus com pluralidade de domicílio, cabe ao autor a escolha onde será proposta a demanda. Ademais, a União poderá ser demandada no foro do domicílio do autor, onde ocorreu o fato ou o ato, na situação da coisa, ou, ainda, no Distrito Federal:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União.

Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Grifei

Na espécie, tendo a autora movido a presente ação declaratória em face da Netflix, com sede em São Paulo, e também contra o INPI, autarquia pública federal, caberia a ela a escolha do foro competente para apreciar e julgar o feito.

Desse modo, tendo a DIVX optado em manejar a demanda no Distrito Federal, não há como ser declinada a competência para outro Juízo, conforme requereu a ré, Netflix" (e-STJ fl. 159 - grifos no original).

Em fevereiro de 2021, NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. propôs no Rio de Janeiro **ação de nulidade de patente** contra DIVX, LLC e Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sob as seguintes alegações:

(i) o método protegido pela patente emprega conceito conhecido do estado da técnica;

(ii) existência de decisões da autoridade patentária americana (*United States*

Patent and Trademark Office - USPTO) reconhecendo preliminarmente a invalidade da patente;

(iii) ausência dos requisitos de novidade e atividade inventiva da patente, tendo em vista 4 (quatro) anterioridades citadas nos procedimentos em trâmite nos EUA e outra citada nesta ação, demonstrada por pareceres técnicos juntados aos autos, e

(iv) o próprio INPI já se manifestou pela ausência dos requisitos de patenteabilidade da Patente DivX, em contestação apresentada em ação proposta pela DivX (Ação Ordinária nº 1063148-84.2020.4.01.3400) perante a Seção Judiciária de Brasília, com o propósito de declarar a validade da patente.

Tendo em vista a manifestação do Juízo de Brasília, o Juízo da Vara Federal do Rio de Janeiro suscitou o presente conflito, destacando que

"(...)

*Em resumo, na medida em que vislumbra-se (i) que a opção da sociedade ré pelo ajuizamento de ação sem mérito, apenas para assegurar a fixação da competência que parece mais palatável à sua tese, **não respeita a teleologia da norma fundante da competência concorrente eletiva;** (ii) **importa em conduta contraditória e violadora da boa-fé objetiva;** (iii) além de configurar **verdadeiro abuso de direito de opção**, o qual não merece guarida, não há outra alternativa senão concluir que este Juízo é competente para processo e julgamento desta causa.*

Contudo, na medida em que, à luz do despacho saneador do Evento 39, anexo 2, o MM. Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal também se considera competente para julgar causa que, a ser decidida de forma separada, pode ocasionar a prolação de decisões conflitantes, cumpre suscitar conflito positivo de competência, a ser dirimido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, "d", da Carta Magna c/c 953, I, do CPC" (e-STJ fl. 70 - grifou-se).

Em manifestação nos presentes autos (e-STJ fls. 178/192), DIVX, LLC esclarece que sua ação

"(...) foi proposta na Capital Federal uma vez que manejada em face do INPI, que tem sede e foro no Distrito Federal de acordo com o art. 1º da Lei nº 5.648/70, que constituiu a Autarquia, e o art. 1º do Anexo I do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria MDIC nº 11/2017" (e-STJ fl. 179).

Defende a necessidade de reunião das duas ações, que são conexas, no juízo prevento, que é o Distrital.

Sustenta que, segundo a jurisprudência

"(...) não há 'qualquer tipo de restrição no que concerne à opção conferida ao autor' para eleger o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal para ajuizar ações contra autarquias federais" (e-STJ fl. 180).

Ao final, postula a declaração da competência da 3ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal "para processar e julgar a ação declaratória nº 1063148-84.2020.4.01.3400, a ação de nulidade nº 5005311-77.2021.4.02.5101 e todos os processos a elas conexos" e a declaração de invalidade dos atos processuais proferidos

pelo juízo incompetente na ação de nulidade n.º 5005311-77.2021.4.02.5101.

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA., a seu turno, defende que DIVX, LLC **adota ação contraditória**, pois ajuizou ação de infração no Justiça Estadual do Rio de Janeiro e a ação declaratória na Justiça Federal do Distrito Federal.

Argumenta que houve **abuso de direito** na escolha do foro competente, assinalando que,

*"(...) Ao preterir o foro do Rio de Janeiro e optar, estranhamente, por inaugurar nova etapa do litígio no Distrito Federal, a DivX evidencia o **críticável uso do que se convencionou chamar 'fórum shopping'**, prática abusiva, que deve ser reprimida pelos tribunais" (e-STJ fl. 602 - grifou-se).*

Aduz, ainda, que a sede do INPI, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), fica na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, invoca a própria manifestação do INPI, que, ao contestar a ação de nulidade, ponderou:

"Assim, a fim de evitar o forum shopping, deve ser assegurada a competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para julgar a ação de nulidade de patente e a ação declaratória que lhe é conexa. Note-se que o contexto amplo do litígio envolve também a ação de infração de patente, que foi voluntariamente ajuizada na cidade do Rio de Janeiro, o que permite que esta localidade seja considerada o foro competente para julgamento de todas as demandas correlatas, devendo a regra do artigo 59 do CPC ser interpretada de forma teleológica, entendendo-se que a primeira ação distribuída na Justiça do Estado a respeito do litígio concreto que envolve a patente tem o condão de fixar a competência de todas as demandas que dela decorrem no caso[vertente, tendo em vista suas peculiaridades" (e-STJ fl. 610 - grifou-se).

2. Da competência

Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou da separação dos processos, como no caso em tela.

Conforme mencionado nas alegações das interessadas, antes mesmo da propositura das duas ações objeto do presente conflito, DIVX, LLC propôs ação de infração de patente no foro da cidade do Rio de Janeiro. Essa ação, entretanto, por não envolver ente da administração pública federal, deve ser processada perante a Justiça estadual, de modo que fica alheia à discussão de conexão de feitos no presente conflito.

De início, importa salientar que não há dúvidas - nem sequer controvérsia entre as partes interessadas - acerca da necessidade de reunião dos processos de nulidade e de declaração de proteção patentária, tendo em vista a coincidência entre partes (DIVX, NETFLIX e INPI) e causa de pedir remota (patente nº PI 0506163-6) e, sobretudo, o risco de decisões contraditórias (art. 55, § 3º, do Código de Processo

Civil).

A definição do juízo competente para o julgamento conjunto das ações então depende apenas da análise dos seguintes pontos: **(i)** se configura ofensa à boa-fé e conduta contraditória e abusiva a propositura de ação de proteção de patente em foro distinto daquele em que a mesma parte ajuizou demanda de infração, e **(ii)** se a ação declaratória poderia ter sido proposta no Distrito Federal. Por fim, cabe definir para qual juízo a competência deve ser modificada.

No que diz respeito à alegação de conduta contraditória e eventual violação da boa-fé por terem as ações de infração e declaratória sido ajuizadas em foros distintos - Rio de Janeiro e Distrito Federal, respectivamente - observa-se que, embora possa ter havido alguma expectativa em relação ao foro, tendo em vista a propositura da ação de infração, fato é que, havendo mais de um foro competente, não há como se tomar como certo que a escolha da autora deveria ser sempre a mesma.

Sendo assim, não se observa, ao menos de forma manifesta, que a simples propositura de ações, ainda que ligadas à mesma patente, em foros diferentes, violaria a boa-fé **processual** e outros deveres dela decorrentes.

Ressalte-se, além do mais, que o *venire contra factum proprium* processual deve ser apurado dentro do mesmo processo, não em ações distintas, conforme ensina a doutrina:

*"O venire contra factum proprium revela a proibição de comportamento contraditório. Traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente. Age contraditoriamente quem, **dentro do mesmo processo**, frustra a confiança de um de seus participantes"* (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pág. 156 - grifou-se).

Assim, no presente caso, o que importa é averiguar se a legislação realmente confere à DIVX, LLC a opção de propor ação declaratória acerca da patente da qual é titular no Distrito Federal.

Na espécie, verifica-se que há questionamentos em torno do âmbito da proteção conferida nos termos do art. 41 da LPI, notadamente quanto aos efeitos das possíveis anterioridades em relação à patente nº PI0506163-6, o que configuraria, em princípio, ao contrário do que afirma o Juízo suscitante (e-STJ fl. 66), o interesse do titular de eliminar essa incerteza mediante demanda judicial.

Quanto ao foro escolhido, verifica-se que, tendo em vista a presença obrigatória no polo passivo da demanda do ente público responsável pelo ato administrativo de concessão da patente, no caso, o INPI, tem-se que a competência é da Justiça Federal, nos termos dos arts 109, I, da Constituição Federal.

Sendo assim, na linha do que prescrevem os arts. 109, parágrafo único, da CF, e 51, parágrafo único, do CPC, as ações contra a União ou suas autarquias ou empresas públicas podem ser propostas no foro **(i)** do domicílio do autor, **(ii)** no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, **(iii)** no de situação da coisa ou **(iv)**

do Distrito Federal.

Importa notar, ainda, que, na hipótese em apreço, a ação declaratória foi movida contra dois réus - INPI e NETFLIX. Desse modo, incide também o art. 46, § 4º, do CPC, que determina que "*havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor*", que autorizaria também a propositura no foro do domicílio da ré NETFLIX.

Veja-se que a questão da competência, no caso, é bem ampla, e a escolha, na letra do que dispõem as normas citadas, fica a critério do autor, não havendo preferência ou hierarquia entre as possibilidades elencadas pela lei, o que se infere pelo simples uso da conjunção **ou** entre elas.

Ou seja, numa situação como a presente, a ação poderia ter sido proposta **(i)** no foro de domicílio da própria autora, **(ii)** no foro de domicílio do réu INPI ou da ré NETFLIX, ou **(iii)** no Distrito Federal, sempre a critério do autor.

Nesse contexto, mesmo que as partes eventualmente prejudicadas possam criticar a escolha do último foro listado, em nome de uma possível quebra da cooperação que se espera das partes, nos termos do art. 6º do CPC, não há objeção legal para que esta ação tivesse sido proposta no Distrito Federal, o que afasta por inteiro a alegação de escolha maliciosa de foro apresentada, no caso, tanto por NETFLIX (e-STJ fl. 87) como pelo próprio INPI (e-STJ fl. 610).

Além do mais, nos termos da Lei nº 5.648/1970 e do Decreto nº 8.854/2016, este vigente à época do ajuizamento da ação, o Distrito Federal é a sede da autarquia INPI, sendo, portanto, seu domicílio.

Assim, pelo fato de a ação declaratória proposta por DIVX ter sido a primeira demanda proposta, em novembro de 2020 (a de nulidade foi ajuizada em fevereiro de 2021), de rigor o reconhecimento da prevenção, devendo ambos os processos serem reunidos na Vara de Brasília, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC.

Por fim, cabe salientar que, ainda que o foro do Rio de Janeiro pudesse, conforme alega o Juízo Suscitante (e-STJ fl. 66), demonstrar, por meio de suas varas especializadas e do seu corpo de peritos cadastrados, maior capacidade institucional, com melhores condições de julgamento da matéria, de altíssima complexidade, isso, por si só, não é capaz de modificar a competência, sob pena de malferimento direto da lei e da Constituição, que possuem regras claras para a definição do Juízo competente em casos como o dos autos.

Na mesma linha de entendimento, é o parecer do Ministério Público, cujas conclusões, que passam a fazer parte da presente decisão, por serem oportunas e precisas, encontram-se a seguir transcritas:

"(...)

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito do conflito, mostra-se necessário fazer a análise da ocorrência de conexão entre as ações que ensejaram o presente conflito de competência.

Nos termos do art. 55, caput, do CPC/2015, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O

§ 3º do mesmo dispositivo prevê, ainda, que mesmo que não se trate conexão, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que gerarem risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias se decididos separadamente.

No presente caso, a ação de nulidade de patente ajuizada pela Netflix Entretenimento Brasil Ltda. em face da DIVX LCC e do INPI (e-STJ, fls. 3 e ss.) possui como pedido o reconhecimento da nulidade da Patente DIVX (PI 0506163-6), e como causa de pedir o não preenchimento dos requisitos legais de patenteabilidade previstos na LPI. A ação declaratória proposta pela DIVX em face da Netflix Entretenimento Brasil Ltda. e do INPI, por sua vez, pleiteia que os documentos apresentados pela Netflix em ação de infração de patente não constituam causa para a modificação da proteção e dos direitos conferidos à Patente DIVX (PI 0506163-6).

Verifica-se, pois, que ambas as demandas discutem a validade da patente PI0506163-6, situação que, de fato, pode gerar decisões conflitantes, sendo de rigor a reunião dos processos, a teor do disposto no art. 55, caput, e §º 3º, do CPC/2015.

Reconhecida a necessidade de julgamento das ações em conjunto, **a regra do juízo prevento define a competência.** Segundo o art. 59, do CPC/2015, o registro ou a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento. Trata-se de uma alteração trazida pelo novo código que tornou a regra de prevenção mais objetiva, pois o que se leva em consideração é apenas a anterioridade da propositura da ação.

Dessa forma, tendo sido a ação declaratória proposta pela DIVX LCC registrada primeiro (e-STJ, fl. 643), o Juízo Federal da Vara de Brasília-SJ/DF torna-se o juízo prevento, sendo, portanto, competente para processar e julgar as duas demandas conexas.

Importante ressaltar que **eventual abuso de direito no exercício de ação não é circunstância apta a afastar o juízo prevento**, sobretudo quando não há vulnerabilidade entre as partes ou prova de inviabilidade de acesso à justiça" (e-STJ fls. 665/666, grifou-se).

3. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do conflito para, nos termos dos arts. 55, § 3º, 58 e 59 do CPC, determinar o julgamento conjunto das ações nº 1063148-84.2020.4.01.3400 (em trâmite na 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA) e nº 5005311-77.2021.4.02.5101 (em trâmite na 25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO), que deverão ser reunidas na 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.

Comunique-se.

Publique-se.

Intimem-se.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 185592 - RJ (2022/0016090-3)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 25ª VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF
INTERES. : NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
PEDRO OLIVEIRA DA COSTA E OUTRO(S) - RJ097550
PEDRO FRANKOVSKY BARROSO - RJ134629
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
MIGUEL MARTINS FERNANDES DE JESUS - RJ236963
INTERES. : DIVX LLC
ADVOGADOS : CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA -
RJ085056
RODOLFO PINTO BARRETO - RJ196288
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:

Cuida-se de conflito positivo de competência estabelecido entre o JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (suscitante) e o JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA (suscitado).

No juízo suscitante processa-se a ação declaratória de nulidade de patente proposta por NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. contra DIVX LCC e INPI, postulando a nulidade da Patente 0506163-6 e tendo como causa de pedir o não preenchimento dos requisitos legais de patenteabilidade previstos na LPI.

No juízo suscitado, por sua vez, a DIVX LCC ajuizou ação contra a NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. e o INPI, pleiteando que os documentos apresentados por esta em ação de infração de patente não constituam causa para a modificação da proteção dos direitos conferidos à Patente PI0506163-6.

Em seu voto, o relator, **Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva**, conheceu do conflito, determinando o julgamento conjunto das ações pelo juízo suscitado.

É, no essencial, o relatório.

Acompanho o Ministro relator.

Efetivamente, ambas as demandas discutem a validade da Patente 0506163-6, circunstância que pode gerar decisões conflitantes.

Justificada, portanto, a reunião dos processos, nos termos do art. 55, *caput* e §3º, do Código de Processo Civil.

Em relação à competência, aplica-se a regra da anterioridade do art. 59 do CPC, que considera que o registro ou a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento.

Considerando, portanto, que a ação ajuizada pela DIVX LCC foi registrada primeiro, em novembro de 2020, o Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília está prevento para o julgamento das duas demandas conexas.

Ante o exposto, acompanho o ministro relator para conhecer do conflito e declarar a competência da 3ª Vara Federal de Brasília.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2022/0016090-3

PROCESSO ELETRÔNICO

CC 185.592 / RJ

Números Origem: 10631488420204013400 50053117720214025101

EM MESA

JULGADO: 09/08/2023

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 25A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ

SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA VARA DE BRASÍLIA - SJ/DF

INTERES. : NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA

ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888

GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492

PEDRO OLIVEIRA DA COSTA E OUTRO(S) - RJ097550

PEDRO FRANKOVSKY BARROSO - RJ134629

MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297

OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553

INTERES. : DIVX LLC

ADVOGADOS : CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056

RODOLFO PINTO BARRETO - RJ196288

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou oralmente pela Interessada NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA o Dr. OSMAR MENDES PAIXAO CORTÊS.

Consignada a presença, pela DIVXLLC, da Dra. LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA.

CERTIDÃO

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

A Segunda Seção, por unanimidade, conheceu do conflito para determinar o julgamento conjunto das ações nºs 1063148-84.2020.4.01.3400 (em trâmite na 3ª Vara Federal de Brasília/DF) e 5005311-77.2021.4.02.5101 (em trâmite na 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ), que deverão ser reunidas na 3ª Vara Federal de Brasília - SJ/DF, o suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

C5425245542554849131@

2022/0016090-3 - CC 185592

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2022/0016090-3

PROCESSO ELETRÔNICO

CC 185.592 / RJ

C542524155425548449131@ 2022/0016090-3 - CC 185592