



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 197662 - RJ (2023/0189543-0)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
AGRAVANTE : **APSEN FARMACÊUTICA S/A**
ADVOGADOS : **RENATA ANTONY DE SOUZA LIMA NINA - DF023600**
ANA LETÍCIA CARVALHO DOS SANTOS - DF052903
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO - DF025341
JACQUES LABRUNIE - SP112649
ARTUR MORANDI EL FARO - SP472333
AGRAVADO : **ASTELLAS PHARMA INC**
ADVOGADOS : **OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ - DF015553**
GUSTAVO DE FREITAS MORAIS - SP158301
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
AGRAVADO : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
SUSCITANTE : **JUÍZO FEDERAL DA 25A VARA DO RIO DE JANEIRO -**
SJ/RJ
SUSCITADO : **JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA -**
SJ/DF

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE PATENTE. CONEXÃO E PREVENÇÃO. ABUSO DE DIREITO E "FORUM SHOPPIN". ANÁLISE INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ações conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto quando compartilharem as mesmas partes e objeto, conforme o art. 55 do CPC, para evitar decisões conflitantes.

2. A competência para julgar ações conexas cabe ao juízo prevento, que é aquele que primeiro conheceu da causa, conforme o art. 59 do

CPC.

3. A alegação de abuso de direito e forum shopping não pode ser examinada no âmbito do conflito de competência, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ, segundo a qual a definição de competência precede qualquer análise de mérito ou de legitimidade dos pedidos.

3. Agravo interno que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Daniela Teixeira e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

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

Brasília, 12 de março de 2025.

Ministro João Otávio de Noronha
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 197662 - RJ (2023/0189543-0)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
AGRAVANTE : **APSEN FARMACÊUTICA S/A**
ADVOGADOS : **RENATA ANTONY DE SOUZA LIMA NINA - DF023600**
ANA LETÍCIA CARVALHO DOS SANTOS - DF052903
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO - DF025341
JACQUES LABRUNIE - SP112649
ARTUR MORANDI EL FARO - SP472333
AGRAVADO : **ASTELLAS PHARMA INC**
ADVOGADOS : **OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ - DF015553**
GUSTAVO DE FREITAS MORAIS - SP158301
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
AGRAVADO : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
SUSCITANTE : **JUÍZO FEDERAL DA 25A VARA DO RIO DE JANEIRO -**
SJ/RJ
SUSCITADO : **JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA -**
SJ/DF

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE PATENTE. CONEXÃO E PREVENÇÃO. ABUSO DE DIREITO E "FORUM SHOPPIN". ANÁLISE INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ações conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto quando compartilharem as mesmas partes e objeto, conforme o art. 55 do CPC, para evitar decisões conflitantes.

2. A competência para julgar ações conexas cabe ao juízo prevento, que é aquele que primeiro conheceu da causa, conforme o art. 59 do CPC.

3. A alegação de abuso de direito e forum shopping não pode ser examinada no âmbito do conflito de competência, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ, segundo a qual a definição de competência precede qualquer análise de mérito ou de legitimidade dos pedidos.

3. Agravo interno que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Apsen Farmacêutica S.A. contra decisão monocrática que declarou competente o Juízo da 22ª Vara Federal Cível de Brasília (SJ/DF) para julgar, em caráter definitivo, tanto a Ação de Nulidade de Patente n. 5091304-54.2022.4.02.5101/RJ, por ela proposta, quanto a Ação Declaratória de Validade de Patente n. 1077271-19.2022.4.01.3400/DF, proposta por Astellas Pharma Inc.

A agravante argumenta que a ação declaratória de validade de patente, ajuizada pela Astellas Pharma Inc., teve por objetivo apenas fixar a competência no foro que lhe seria mais favorável, configurando abuso do direito de petição e *forum shopping*.

Afirma que, embora ambas as ações compartilhem das mesmas partes e do mesmo objeto, fato que, em uma análise superficial, levaria à aplicação do entendimento geral do art. 59 do CPC para fins de definição da competência para o julgamento conjunto, no caso concreto, no entanto, impõe-se reconhecer a excepcionalidade e a heterodoxia que revelam verdadeira fraude ao princípio do juiz natural, mediante claro exercício abusivo do direito de peticionar, traduzido, no caso, no ajuizamento de uma ação manifestamente incabível com desvio de finalidade.

Sustenta ainda que a ação proposta pela Astellas não possui interesse

jurídico, pois a patente já havia sido concedida pelo INPI, tornando desnecessária a ação declaratória.

Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a competência do Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (SJ/RJ).

Impugnação às fls. 535-547.

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre observar que o objeto do presente agravo interno está restrito à definição do juízo competente para processar e julgar ações conexas que tratam da mesma patente (PI 0919466-5), a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a correta distribuição de competência entre os juízos. Os limites do recurso são estritos e não comportam a discussão do mérito da causa ou da legitimidade dos pedidos formulados.

Conforme ressaltado na decisão agravada, o art. 55 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir", hipótese em que "deverão ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes".

No presente caso, tanto a ação de nulidade de patente quanto a ação declaratória de validade de patente discutem a validade da patente PI 0919466-5, havendo, portanto, identidade de partes, objeto e risco de decisões contraditórias caso sejam processadas e julgadas por juízos distintos.

Assim, a análise do caso concreto restringiu-se ao reconhecimento da existência de conexão, fixando-se a competência do Juízo prevento. Isso porque, na forma do art. 59 do CPC, juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da causa, devendo ser ele o responsável por julgar as ações conexas.

No presente caso, a ação declaratória de validade de patente, movida pela Astellas, foi distribuída antes da ação de nulidade proposta pela Apsen, motivo pelo qual a 22ª Vara Federal Cível de Brasília é o Juízo prevento e, consequentemente, o competente para julgar ambas as ações.

Importa ressaltar que no mesmo sentido foi o posicionamento do Ministério Público Federal, que, atuando como *custus legis*, emitiu parecer assim ementado (fls. 236 - 243):

- Conflito positivo de competência estabelecido entre Juízes Federais. Ações que questionam a manutenção e a invalidade da mesma patente perante o INPI. Conexão. Prejudicialidade. Reunião.
- O julgamento conjunto das ações é necessário a fim de se evitar decisões colidentes, em vista do liame entre as ações, nos termos do art. 55, §3º do CPC.
- Entende-se que o juízo competente para o julgamento das ações conexas deve ser aquele que esta prevento, nos termos do artigo 59 do CPC, que será o juízo que primeiro conheceu da causa. Precedentes do STJ.
- Parecer pelo conhecimento do presente conflito de competência, para que se declare competente o MM. Juízo da 22ª Vara Federal do Distrito Federal para processar e julgar a Ação de nulidade de patente nº 5091304-54.2022.4.02.5101 e a Ação declaratória de validade de patente nº 1077271- 19.2022.4.01.3400.

A alegação de que a Astellas teria ajuizado a ação declaratória com o intuito de manipular a competência não pode ser discutida no âmbito do presente conflito de competência, uma vez que, conforme pacificado pela jurisprudência desta Corte, "o juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa" (CC n. 51.181/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/2/2006, DJ de 20/3/2006; AgRg no CC n. 75.100/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki,

Primeira Seção, julgado em 24/10/2007, DJ de 19/11/2007; CC n. 87.602/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 10/10/2007, DJ de 22/10/2007; e CC n. 195.323/PA, Ministra Regina Helena Costa, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/03/2023).

Nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NÃO VINCULADA A ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno ajuizado contra decisão que conheceu do Conflito de Competência, instaurado em Ação ajuizada por segurada, perante a Justiça Federal, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, postulando benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

II. Não resta configurada hipótese de aplicação da Súmula 15/STJ ("Compete a justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho"), porquanto ausente a alegação, na petição inicial, de liame entre o benefício requerido pela parte segurada e acidente do trabalho, que não foi, sequer, mencionado, como fundamento do pleito.

III. Na forma da jurisprudência do STJ, "a definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda). O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa.

Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)" (STJ, CC 121.013/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/04/2012). Precedentes.

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 154.273/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1º/12/2022.)

Assim, o estreito limite do conflito de competência não comporta debate sobre o direito material envolvido na causa, cabendo ao juízo competente, no momento oportuno, avaliar a legitimidade dos pedidos e a existência ou não de interesse jurídico na demanda proposta. Essa limitação decorre da própria natureza do conflito de competência, que visa apenas resolver questões de competência e

assegurar a ordem processual, sem adentrar no mérito da lide.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSOMANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO ANALISADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos 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. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico de ente federal nos processos submetidos à sua apreciação, de modo a definir a competência para o julgamento da causa (Súmulas nºs 150 e 224 do STJ), não sendo cabível novo exame da matéria pela Justiça Estadual, como estabelece o enunciado nº 254 da Súmula do STJ.

3. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 182.829/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022, destaquei.)

Ademais, a agravante não apresentou novos elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada, que corretamente reconheceu a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, evitando decisões colidentes e respeitando o critério de prevenção, conforme determina o Código de Processo Civil.

Ante o exposto, **nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão anterior por seus próprios fundamentos.**

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0189543-0

PROCESSO ELETRÔNICO

AgInt no
CC 197.662 / RJ

Números Origem: 10772711929224013400 50913045420224025101

PAUTA: 12/03/2025

JULGADO: 12/03/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA

Secretário

Bel. DIMAS DIAS PINTO

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 25A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - SJ/DF
INTERES. : APSEN FARMACÊUTICA S/A
ADVOGADO : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
ADVOGADA : RENATA ANTONY DE SOUZA LIMA NINA - DF023600
ADVOGADOS : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO - DF025341
JACQUES LABRUNIE - SP112649
ARTUR MORANDI EL FARO - SP472333
INTERES. : ASTELLAS PHARMA INC
ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ - DF015553
GUSTAVO DE FREITAS MORAIS - SP158301
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : APSEN FARMACÊUTICA S/A
ADVOGADO : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
ADVOGADA : RENATA ANTONY DE SOUZA LIMA NINA - DF023600
ADVOGADOS : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO - DF025341
JACQUES LABRUNIE - SP112649
ADVOGADOS : ANA LETÍCIA CARVALHO DOS SANTOS - DF052903
ARTUR MORANDI EL FARO - SP472333
AGRAVADO : ASTELLAS PHARMA INC
ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ - DF015553
GUSTAVO DE FREITAS MORAIS - SP158301
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 25A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - SJ/DF

SUSTENTAÇÃO ORAL

C5422251513219119122@ 2023/0189543-0 - CC 197662 Petição : 2024/0049193-4 (AgInt)

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2023/0189543-0

PROCESSO ELETRÔNICO

AgInt no
CC 197.662 / RJ

Sustentou oralmente pela Agravante APSEN FARMACÊUTICA S/A a Dra. MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO.

Consignada a presença pela Agravada ASTELLAS PHARMA INC do Dr. OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTEZ.

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, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Daniela Teixeira e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

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