SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2089752 - SP (2023/0276132-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE	:	NICHIA CORPORATION
ADVOGADOS	:	EDUARDO DA GAMA CAMARA JÚNIOR - RJ125140
		ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
		PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
		IGOR MANZAN - SP402131
		BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707
AGRAVADO	:	ARROW BRASIL S/A
ADVOGADOS	:	GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS - RJ148390
		OTTO BANHO LICKS - SP366731
		ROBERTO GLOWER CARAPETO - RJ163223
		VICTORIA DA VEIGA GARCIA - RJ239360

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PATENTE. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, tendo em vista que o tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, acerca de todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

2. A falta de prequestionamento da matéria inserta nos dispositivos tidos como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula nº 211/STJ.

3. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, visto que o julgado está devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

5. A nulidade da patente pode ser alegada, de forma incidente, na ação de infração proposta perante a Justiça estadual o que, eventualmente, pode exigir a realização de perícia perante esse Juízo.

6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12/03/2024 a 18/03/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Documento eletrônico VDA40750616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/03/2024 15:54:28
Código de Controle do Documento: 28c84465-84a8-4683-bb1b-4664145d93ad

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

Brasília, 18 de março de 2024.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator

Documento eletrônico VDA40750616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/03/2024 15:54:28
Código de Controle do Documento: 28c84465-84a8-4683-bb1b-4664145d93ad

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2089752 - SP (2023/0276132-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE	:	NICHIA CORPORATION
ADVOGADOS	:	EDUARDO DA GAMA CAMARA JÚNIOR - RJ125140
		ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
		PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
		IGOR MANZAN - SP402131
		BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707
AGRAVADO	:	ARROW BRASIL S/A
ADVOGADOS	:	GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS - RJ148390
		OTTO BANHO LICKS - SP366731
		ROBERTO GLOWER CARAPETO - RJ163223
		VICTORIA DA VEIGA GARCIA - RJ239360

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PATENTE. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, tendo em vista que o tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, acerca de todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

2. A falta de prequestionamento da matéria inserta nos dispositivos tidos como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula nº 211/STJ.

3. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, visto que o julgado está devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

5. A nulidade da patente pode ser alegada, de forma incidente, na ação de infração proposta perante a Justiça estadual o que, eventualmente, pode exigir a realização de perícia perante esse Juízo.

6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NICHIA CORPORATION contra a decisão (e-STJ fls. 352/356) que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

Nas presentes razões (e-STJ fls. 360/369), a agravante alega que não pode

Documento eletrônico VDA40401941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/02/2024 18:53:23
Código de Controle do Documento: d40f62f1-07ee-47e6-bf29-c9081eec9e17

haver nova perícia dos autos de ação de infração por uso indevido de patente, pois a prova já foi realizada na ação de nulidade promovida pela recorrida na Justiça Federal.

Defende a impossibilidade de a Justiça estadual realizar uma segunda perícia técnica com objeto idêntico à que foi realizada na Justiça Federal, tendo em vista o risco de decisões conflitantes.

Assinala que *"(...) a ausência de leitura harmônica do artigo 56, § 1º e artigo 57, ambos da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) ensejará, dentre outras coisas, na reanálise da validade do título patentário em duas jurisdições distintas"* (e-STJ fl. 361).

Sustenta que

> *"(...)*
> *A situação evidentemente gera insegurança jurídica, já que promove o risco de decisões conflitantes, além de violar a celeridade, a eficiência, e a duração razoável do processo, onerando as partes duplamente com a realização de duas perícias paralelas de mesmo objeto em Jurisdições distintas"* (e-STJ fl. 365).

Assevera que este feito já ficou suspenso, a fim de aguardar o resultado da ação de nulidade, medida que não se coaduna com a repetição da perícia nos presentes autos.

Aduz que houve a negativa de prestação jurisdicional e que é inaplicável a Súmula nº 211/STJ, devendo ser considerado o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer que seja afastada dos pontos controvertidos da presente ação a questão da validade da patente, visto que a perícia já foi realizada na ação de nulidade que tramita na Justiça Federal.

Sem contrarrazões (e-STJ fl. 381).

É o relatório.

VOTO

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local decidiu a questão motivadamente, sem incorrer em qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apenas não adotou a posição da recorrente quanto à impossibilidade de discussão acerca da validade da patente na ação de infração.

No tocante ao prequestionamento, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o art. 1.025 do CPC somente poderá incidir nos casos em que houver omissão reconhecida e efetiva violação do art. 1.022 do CPC, o que não se observa nos presentes autos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.

Documento eletrônico VDA40401941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/02/2024 18:53:23
Código de Controle do Documento: d40f62f1-07ee-47e6-bf29-c9081eec9e17

INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 1.022 do CPC.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.409.085/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ.
(...)
5. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15 em relação à matéria, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.235.710/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No que diz respeito à inclusão da validade da patente entre as questões controvertidas da presente ação, a exigir dilação probatória, consignou-se, na decisão agravada, que, na linha da jurisprudência desta Corte, a nulidade da patente pode ser alegada e apreciada, de forma incidente, na ação de infração que tramita perante o Juízo estadual, a fim de se obter certeza acerca do direito à indenização.

Essa possibilidade pode vir a exigir a realização de prova técnica para se averiguar a validade da patente, não havendo impedimento legal para que tal prova seja realizada.

Com efeito, o ideal seria a discussão da matéria apenas na Justiça Federal, única esfera competente para decretar nulidade de patente em juízo definitivo, e que a prova fosse realizada apenas uma vez, no entanto, há situações em que isso não é possível, como parece ser o caso em comento.

De fato, como a própria agravante noticia, a ação de indenização já ficou suspensa por 1 (um) ano sem que o processo de nulidade fosse terminado, de modo que, voltando a ação a tramitar, a determinação da prova se torna inevitável.

Documento eletrônico VDA40401941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/02/2024 18:53:23
Código de Controle do Documento: d40f62f1-07ee-47e6-bf29-c9081eec9e17

Assim, não há como acolher as razões recursais, que visam impedir a realização da perícia, sob pena de inviabilizar o regular trâmite do presente feito, sem prejuízo, contudo, de que seja invocado, na origem, o art. 372 do CPC, com vistas à economia processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

Documento eletrônico VDA40401941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/02/2024 18:53:23
Código de Controle do Documento: d40f62f1-07ee-47e6-bf29-c9081eec9e17

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

AgInt no REsp 2.089.752 / SP

Número Registro: 2023/0276132-2 **PROCESSO ELETRÔNICO**

Número de Origem:
11146186820198260100 11146186820198260100012272019 12272019 21243818020228260000 21243818020228260000050000

Sessão Virtual de 12/03/2024 a 18/03/2024

Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	NICHIA CORPORATION
ADVOGADOS	:	EDUARDO DA GAMA CAMARA JÚNIOR - RJ125140
		ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
		PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
		IGOR MANZAN - SP402131
		BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707
RECORRIDO	:	ARROW BRASIL S/A
ADVOGADOS	:	GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS - RJ148390
		OTTO BANHO LICKS - SP366731
		ROBERTO GLOWER CARAPETO - RJ163223
		VICTORIA DA VEIGA GARCIA - RJ239360

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	NICHIA CORPORATION
ADVOGADOS	:	EDUARDO DA GAMA CAMARA JÚNIOR - RJ125140
		ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
		PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
		IGOR MANZAN - SP402131

Documento eletrônico VDA40712257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2024 00:07:34
Código de Controle do Documento: ca9188c4-3349-4339-aeca-489971d7169c

BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707

AGRAVADO : ARROW BRASIL S/A

ADVOGADOS : GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS - RJ148390

OTTO BANHO LICKS - SP366731

ROBERTO GLOWER CARAPETO - RJ163223

VICTORIA DA VEIGA GARCIA - RJ239360

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: NICHIA CORPORATION.

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12/03/2024 a 18 /03/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

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

Brasília, 19 de março de 2024

Documento eletrônico VDA40712257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2024 00:07:34
Código de Controle do Documento: ca9188c4-3349-4339-aeca-489971d7169c