SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2849776 - RJ (2025/0036144-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE	:	ADAO PAGNAN
ADVOGADOS	:	JOSÉ ANTÔNIO CARLOS PIMENTA - MG043872
		ISADORA TELES DA CUNHA RODRIGUES SILVA - RJ209273
		BERNARDO ATEM FRANCISCHETTI - SP238235
AGRAVADO	:	MARCIO ANTONIO CALDEIRA
ADVOGADOS	:	JOICE MARTINS DE OLIVEIRA ROSSI - SP236393
		ANTÔNIO BENTO DE SOUZA - SP123814

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. LAUDO PERICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Ao entender pela patenteabilidade do modelo de utilidade do recorrido e afastar as alegadas deficiências no laudo pericial e a suposta ausência de satisfação do objeto aos requisitos de registro de modelo de utilidade, o acórdão combatido concluiu que o afastamento das conclusões do perito pela autoridade judicial seria admitida em circunstâncias excepcionais. Tais circunstâncias não estão presentes no caso concreto.
2. As instâncias ordinárias acolheram a conclusão do perito judicial no sentido de que o objeto da patente anulada apresentava ato inventivo que resulta em melhoria funcional frente ao objeto do documento de patente originária. Impossibilidade de revisão ante a incidência da Súmula nº 7 /STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

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 09/09/2025 a 15/09/2025, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 16 de setembro de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator

Documento eletrônico VDA50555959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 70df49b7-5e2b-4bfd-a13a-c497e22b1c84

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2849776 - RJ (2025/0036144-8)

RELATOR	:	**MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE	:	ADAO PAGNAN
ADVOGADOS	:	JOSÉ ANTÔNIO CARLOS PIMENTA - MG043872
		ISADORA TELES DA CUNHA RODRIGUES SILVA - RJ209273
		BERNARDO ATEM FRANCISCHETTI - SP238235
AGRAVADO	:	MARCIO ANTONIO CALDEIRA
ADVOGADOS	:	JOICE MARTINS DE OLIVEIRA ROSSI - SP236393
		ANTÔNIO BENTO DE SOUZA - SP123814

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. LAUDO PERICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Ao entender pela patenteabilidade do modelo de utilidade do recorrido e afastar as alegadas deficiências no laudo pericial e a suposta ausência de satisfação do objeto aos requisitos de registro de modelo de utilidade, o acórdão combatido concluiu que o afastamento das conclusões do perito pela autoridade judicial seria admitida em circunstâncias excepcionais. Tais circunstâncias não estão presentes no caso concreto.
2. As instâncias ordinárias acolheram a conclusão do perito judicial no sentido de que o objeto da patente anulada apresentava ato inventivo que resulta em melhoria funcional frente ao objeto do documento de patente originária. Impossibilidade de revisão ante a incidência da Súmula nº 7 /STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADÃO PAGNAN contra decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO assim ementado:

> *"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DO INPI AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE DE ACOLHER SUGESTÃO DE APOSTILAMENTO NO REGISTRO DA PATENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FRAGILIDADES QUE JUSTIFIQUEM O AFASTAMENTO DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.*
> *- Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária, objetivando a nulidade do ato administrativo do INPI que anulou a patente MU8900254-7 denominada 'DISPOSIÇÃO APLICADA EM CAPOTA MARÍTIMA', que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo e determinando o apostilamento do registro de acordo com sugestão do perito judicial.*
> *- Não configurada a hipótese de cabimento da remessa necessária, tendo em vista o entendimento dessa Primeira Turma Especializada, tendo por base o*

Documento eletrônico VDA49689272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: 73b3d630-497e-4a5f-a82c-7540550c122e

artigo 496, § 3º, I, do CPC, no sentido de que a necessidade de submissão ao reexame necessário deve ser analisada de acordo com o custo financeiro para o erário público em eventual condenação, que no caso, não ultrapassa os 1.000 (mil) salários-mínimos previstos no dispositivo em referência.
- A ação foi proposta para rever ato administrativo do próprio INPI. Ao contrário de uma demanda entre particulares para a qual o INPI é chamado a integrar a lide, ou na qual sua participação é obrigatória (art. 175 da LPI), a presente ação tem como objeto a própria atuação administrativa incorreta da autarquia. Ao contrário do que alega o INPI em sua apelação, este não atuou como parte desinteressada no feito, tendo se manifestado desde o início contrário à pretensão autoral, mantendo o seu posicionamento após emissão do laudo pericial. Como parte vencida, o INPI deve ressarcir as custas incorridas pela parte autora com a perícia, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.
- Ao julgar a pretensão autoral, o juiz pode acolhê-la integralmente - anulando a decisão administrativa - e desprovê-la - mantendo integralmente o ato administrativo. A autoridade julgadora, porém, não precisa decidir apenas em extremos, podendo adotar posicionamento que se situe em qualquer ponto do espectro entre a procedência e a improcedência.
- Ao contrário de ser julgamento extra petita, o acolhimento de sugestão de apostilamento da reivindicação é apenas um provimento parcial da pretensão autoral, que teve a sua patente restaurada, mas com alteração na reivindicação. Não reconhecer a possibilidade de julgar desta forma implicaria em obrigar que o juiz (i) permitisse a manutenção de uma patente com imperfeição na redação de sua reivindicação ou (ii) impedir a proteção de uma patente que cumpre todos os demais requisitos de registro apenas por falha em sua redação, ambas soluções extremas e prejudiciais aos interesses das partes e ao próprio sistema de propriedade industrial.
- O órgão judicial não detém conhecimento específico para questões de natureza eminentemente técnica, não possuindo ferramentas para avaliar adequadamente qual das partes possui razão nas avaliações unilaterais que lhe são apresentadas pelos litigantes. É essencialmente por isso que a legislação processual prevê a nomeação de um perito do juízo, profissional isento e com conhecimento técnico para analisar os fatos em conflito. O afastamento das conclusões do perito pela autoridade judicial é admitida em circunstâncias excepcionais, como quando constatada a deficiência do trabalho realizado, sua desconexão com as provas ou sua suspeição, devendo haver fundamentação específica justificando o afastamento do entendimento do especialista e suporte probatório nos autos (art. 479 do CPC). Precedentes jurisprudenciais.
- É a autoridade julgadora quem analisa as questões jurídicas e define a procedência, ou não, dos argumentos trazidos pelos litigantes com base no Direito vigente. Todavia, a decisão judicial deve estar baseada em fatos, não em conjecturas, e o desvendamento da realidade técnico-científica em áreas nas quais a autoridade julgadora não possui conhecimento específico depende da assistência de profissional qualificado.
- Remessa necessária não conhecida e apelações desprovidas" (e-STJ fls. 1.548/1.549).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 1.601).

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos arts. 11, 24, 25, 32 e 41 da Lei nº 9.279/1996.

Argumenta que:

a) *"não há necessidade de reexame das provas, mas tão somente avaliar as fundamentações do v. acórdão à luz da LPI, que exige o preenchimento de requisitos para patenteabilidade, bem como proíbe a alteração de seu conteúdo posteriormente ao pedido de exame";*

b) *"o apostilamento certamente implica na confissão de que a reivindicação não estava completa, ou seja, a patente, conforme escrita e depositada, não possui ato inventivo";*

Documento eletrônico VDA49689272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: 73b3d630-497e-4a5f-a82c-7540550c122e

c) *"[o] i. perito adicionou uma passagem sublinhada que não possui base no relatório descritivo e nem é capaz de proporcionar ato inventivo à patente, ampliando o escopo de proteção, o que é proibido pelo art. 32 da LPI";*

d) *"[a] partir das observações do v. acórdão, é inconteste que o texto da patente é falho. E ao dizer que 'cumpre os demais requisitos', também se destacou a confissão de que ao menos um deles não foi preenchido";*

e) *"nos moldes do art. 11, um técnico no assunto ao observar tal característica, juntamente com a patente do recorrente, entenderia que seriam comuns ou vulgares".*

Por fim, requer o provimento do agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

É o relatório.

VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise do recurso especial.

A insurgência não merece prosperar.

Ao entender pela patenteabilidade do modelo de utilidade do recorrido e afastar as alegadas deficiências no laudo pericial e a suposta ausência de satisfação do objeto aos requisitos de registro de modelo de utilidade, o acórdão combatido concluiu que o afastamento das conclusões do perito pela autoridade judicial seria admitida em circunstâncias excepcionais, como quando constatada a deficiência do trabalho realizado, sua desconexão com as provas ou sua suspeição, devendo haver fundamentação específica justificando o afastamento do entendimento do especialista e suporte probatório nos autos.

Entretanto, tais alegações não estão presentes no caso concreto, conforme se vê no seguinte trecho do aresto impugnado:

> *"Noto que, de fato, é a autoridade julgadora quem analisa as questões jurídicas e define a procedência, ou não, dos argumentos trazidos pelos litigantes com base no direito vigente. Todavia**, a decisão judicial deve estar baseada em fatos, não em conjecturas, e o desvendamento da realidade técnico-científica em áreas nas quais a autoridade julgadora não possui completo domínio específico e se vale de auxílio da assistência de profissional qualificado**. Nesse sentido, **não estando presentes as causas autorizadoras para o afastamento do trabalho do expert**, entendo que a **sentença está correta ao acolher as conclusões periciais** e utilizar os fatos levantados pelo profissional como base de sua decisão.*
>
> *Destarte, não havendo fundamento para desconsiderar as conclusões do perito judicial, entendo pela manutenção da sentença recorrida integralmente"* (e-STJ fl. 1.545 - grifou-se).

Por sua vez, a sentença que acolheu as razões do laudo pericial concluiu que:

> *"Com o tempo e o avanço da tecnologia em todas as áreas do conhecimento, as diferenças nos modelos de utilidade ficarão cada vez mais com maior dificuldade de serem patenteáveis, afinal a discussão quanto a ato inventivo e estado da técnica ganharão muita força.*
>
> *O grande desafio é esse, proteger o inventor, o criador, mas sem engessar que outros procurem também soluções para os desafios do dia a*

Documento eletrônico VDA49689272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: 73b3d630-497e-4a5f-a82c-7540550c122e

dia, tornando os produtos e objetos mais práticos e fáceis. Na verdade, o binômio segurança e conforto para os consumidores é praticamente a principal razão para a indústria.

O Autor e o segundo Réu, claramente vem travando uma disputa quanto a validade de seus modelos de utilidade, inclusive com sentença favorável a este na 31ª Vara Federal, conforme consta do relatório acima. Entretanto, aquela ação não faz coisa julgada em relação à presente, que visa anular o ato administrativo que anulou sua patente MU8900254-7.

O INPI, inicialmente, concedeu a patente para o Autor e posteriormente a anulou em razão de pedido do 2º Réu, dentro das regras e procedimentos legais.

Devido à especialidade da matéria, mostra-se necessário para sua solução o exame técnico descritivo/comparativo do objeto patenteado em relação à anterioridade apontada a ser realizado por um Perito Judicial, sendo certo que, no caso em apreço, o expert concluiu pela patenteabilidade do Modelo de Utilidade do Autor.

Embora o Juiz não esteja vinculado e adstrito ao laudo pericial, nada o impede de fundamentar sua decisão neste, caso se convença no mesmo sentido de sua conclusão.

O Perito Judicial no laudo pericial constante do evento 163 concluiu que: 'o objeto da patente anulada apresenta ato inventivo que resulta em melhoria funcional frente ao objeto do documento de patente MU8401172- 6'.

*O expert também fez a sugestão de apostilamento da reivindicação única da patente anulada nos seguintes termos: '**1. DISPOSIÇÃO APLICADA EM CAPOTA MARITIMA, que consisti de uma estrutura (E) formada a partir de perfil (1) com canal (2) por toda a sua extensão, sendo a estrutura (E) presa na caçamba, conformada na parte posterior por mecanismos manuais de abertura, dita estrutura (E) em conjunto com a lona (L) forma a capota, onde nela tem presente varões (3) que nas extremidades (4) tem ponteiras (5) presas nas bordas da lona (L), caracterizada por ter ainda as baguetes (6) presas nas bordas da lona (L) junto com as ponteiras (5).'*

*Como dito anteriormente, embora o juiz, na formação de seu convencimento, não esteja adstrito ao laudo pericial, deve ser lavado em consideração que tratando-se de matéria eminentemente técnica, **uma decisão contrária às conclusões do expert há de ser baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes.***

Ademais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado, na condição de destinatário das provas, tem liberdade para apreciá-las e, com base nelas, proferir decisão.

*Dessa forma, **a especialidade cada vez mais presente nesta análise até justificou o pedido de apostilamento com o fito de delimitar discussões futuras para novos e antigos requerimentos.***

*Logo, **entendo que o laudo pericial afastou a presunção de legitimidade do ato administrativo que anulou a patente o perito MU8401172-6, podendo tanto a do Autor como a do segundo Réu, conviverem normalmente no mercado, com o devido apostilamento sugerido pelo Perito"*** (e-STJ fl. 1.305 - grifou-se).

Desse modo, rever tais fundamentos afigura-se inviável em sede de recurso especial, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, a teor da Súmula nº 7/STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para 15% em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.

É o voto.

Documento eletrônico VDA49689272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: 73b3d630-497e-4a5f-a82c-7540550c122e

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

AREsp 2.849.776 / RJ

Número Registro: 2025/0036144-8 **PROCESSO ELETRÔNICO**

Número de Origem:
50750458620194025101

Sessão Virtual de 09/09/2025 a 15/09/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	: ADAO PAGNAN
ADVOGADOS	: JOSÉ ANTÔNIO CARLOS PIMENTA - MG043872
	BERNARDO ATEM FRANCISCHETTI - SP238235
	ISADORA TELES DA CUNHA RODRIGUES SILVA - RJ209273
AGRAVADO	: MARCIO ANTONIO CALDEIRA
ADVOGADOS	: ANTÔNIO BENTO DE SOUZA - SP123814
	JOICE MARTINS DE OLIVEIRA ROSSI - SP236393

ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/09/2025 a 15/09/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA50542559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:51
Código de Controle do Documento: b824bc9c-7a9c-4d15-9ea0-39b3d61fa029

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025

Documento eletrônico VDA50542559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:51
Código de Controle do Documento: b824bc9c-7a9c-4d15-9ea0-39b3d61fa029