



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**AglInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2232515 - SP (2025/0343250-0)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)**

**AGRAVANTE** : ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**ADVOGADOS** : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383  
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707  
CELINO BENTO DE SOUZA - SP108745  
CRISTINA DE SOUZA - SP305013  
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - GO055792  
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - DF065041  
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF018463

**AGRAVADO** : SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA

**ADVOGADOS** : MARCELLO DO NASCIMENTO - SP101281  
ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511  
JOÃO MATHEUS ALVES PINTO - SP446134  
RODRIGO GASPAR LARocca - SP455171

### **EMENTA**

**DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE. AÇÃO DE NULIDADE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 313, § 4º, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.**

#### **I. CASO EM EXAME**

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão de ação de infração de patente em trâmite na Justiça Estadual até o julgamento definitivo de ação de nulidade do mesmo registro em curso perante a Justiça Federal.

#### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, nas circunstâncias do caso concreto, a pendência de ação de nulidade de patente perante a Justiça Federal configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de infração em trâmite na Justiça Estadual; e (ii) definir se o prazo máximo de um ano para a suspensão processual, previsto no art. 313, § 4º, do CPC, admite flexibilização excepcional

#### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A existência de ação própria em que se discute a nulidade do registro de propriedade industrial pode configurar prejudicialidade externa quando a validade do título constitui antecedente lógico da pretensão cominatória ou indenizatória deduzida na ação de infração.

4. No caso, a ação estadual de infração e a ação federal de nulidade recaem sobre a mesma patente de modelo de utilidade, de modo que a validade do título de propriedade industrial repercute sobre a pretensão deduzida na origem.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo de concessão da patente pelo INPI não afasta, por si só, a possibilidade de suspensão do processo estadual, quando a controvérsia sobre a validade do próprio título estiver submetida ao juízo federal competente e puder influir diretamente na existência do direito invocado.

6. A suspensão do processo, nessas circunstâncias, resguarda a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais, evitando o prosseguimento de ação fundada em título cuja validade é objeto de discussão própria perante a Justiça Federal.

7. O prazo de um ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC pode ser excepcionalmente flexibilizado, conforme as circunstâncias do caso, quando a retomada automática do processo puder frustrar a finalidade da suspensão e gerar o risco de decisões incompatíveis.

#### **IV. DISPOSITIVO**

8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

#### **ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/06/2026 a 22/06/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de junho de 2026.

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)  
Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2232515 - SP (2025/0343250-0)

**RELATOR** : **MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)**

**AGRAVANTE** : ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**ADVOGADOS** : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383  
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707  
CELINO BENTO DE SOUZA - SP108745  
CRISTINA DE SOUZA - SP305013  
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - GO055792  
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - DF065041  
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF018463

**AGRAVADO** : SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA

**ADVOGADOS** : MARCELLO DO NASCIMENTO - SP101281  
ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511  
JOÃO MATHEUS ALVES PINTO - SP446134  
RODRIGO GASPAR LARocca - SP455171

### EMENTA

**DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE. AÇÃO DE NULIDADE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 313, § 4º, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.**

#### I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão de ação de infração de patente em trâmite na Justiça Estadual até o julgamento definitivo de ação de nulidade do mesmo registro em curso perante a Justiça Federal.

#### II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, nas circunstâncias do caso concreto, a pendência de ação de nulidade de patente perante a Justiça Federal configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de infração em trâmite na Justiça Estadual; e (ii) definir se o prazo máximo de um ano para a suspensão processual, previsto no art. 313, § 4º, do CPC, admite flexibilização excepcional

#### III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação própria em que se discute a nulidade do registro de propriedade industrial pode configurar prejudicialidade externa quando a validade do título constitui antecedente lógico da pretensão cominatória ou indenizatória deduzida na ação de infração.

4. No caso, a ação estadual de infração e a ação federal de nulidade recaem sobre a mesma patente de modelo de utilidade, de modo que a validade do título de propriedade industrial repercute sobre a pretensão deduzida na origem.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo de concessão da patente pelo INPI não afasta, por si só, a possibilidade de suspensão do processo estadual, quando a controvérsia sobre a validade do próprio título estiver submetida ao juízo federal competente e puder influir diretamente na existência do direito invocado.

6. A suspensão do processo, nessas circunstâncias, resguarda a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais, evitando o prosseguimento de ação fundada em título cuja validade é objeto de discussão própria perante a Justiça Federal.

7. O prazo de um ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC pode ser excepcionalmente flexibilizado, conforme as circunstâncias do caso, quando a retomada automática do processo puder frustrar a finalidade da suspensão e gerar o risco de decisões incompatíveis.

#### **IV. DISPOSITIVO**

8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

#### **RELATÓRIO**

#### **O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBONI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG) - Relator:**

Cuida-se de agravo interno interposto por ILUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de decisão monocrática da lavra deste signatário que conheceu do recurso especial e lhe deu provimento (fls. 313-315, e-STJ).

O recurso especial, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, foi interposto por SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 128-134, e-STJ):

Agravo de instrumento. Patente. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito de origem ante a propositura de ação de nulidade perante a Justiça Federal. Atos administrativos praticados pelo INPI são dotados de presunção de legitimidade, produzindo todos os seus efeitos enquanto não reconhecida a suposta nulidade. Patente válida e eficaz. Mera propositura de ação de nulidade perante a Justiça Federal não autoriza a suspensão do processo. Ausência de prejudicialidade externa. Feito que deve prosseguir em seus ulteriores atos. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Agravo desprovido.

No recurso especial (fls. 138-165, e-STJ), a então recorrente sustentou violação ao art. 313, V, “a”, do CPC.

Alegou, em síntese: a) a necessidade de suspensão da ação de infração em trâmite na origem, ante a configuração de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação de nulidade da patente de modelo de utilidade n. BR202013010424-3 perante a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Processo n. 5027322-95.2024.4.02.5101; b) que a eventual declaração de nulidade do registro na esfera federal esvaziaria o objeto da demanda estadual, gerando risco de decisões conflitantes e insegurança jurídica; c) que o sobrestamento do feito não constituiria mera faculdade, mas medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa e a prolação de sentença baseada em título inválido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 195-211, e-STJ.

Em juízo prévio de admissibilidade, admitiu-se o recurso especial (fls. 212-213, e-STJ), ascendendo os autos a esta Corte.

Em decisão monocrática (fls. 313-315, e-STJ), este signatário conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão da presente ação na origem até o julgamento definitivo da ação de nulidade da patente em trâmite na Justiça Federal.

No presente agravo interno (fls. 319-332, e-STJ), a parte agravante sustenta, em síntese, que a mera existência de ação de nulidade de patente em trâmite perante a Justiça Federal não importaria a suspensão automática da ação estadual de infração. Afirmar que a suspensão dependeria de circunstâncias concretas, de prova técnica e de demonstração de efetivo risco de decisões conflitantes. Alega, ainda, que a decisão agravada teria conferido indevida prevalência à ação de nulidade sobre a presunção de validade do ato administrativo de concessão da patente pelo INPI, bem como que o precedente mais adequado ao caso seria o AgInt no AgInt no CC 198.259/SP. Por fim, sustenta a impossibilidade de suspensão por prazo superior a um ano, à luz do art. 313, § 4º, do CPC, pugnando pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do recurso ao colegiado.

Houve impugnação às fls. 338-361, e-STJ.

É o relatório.

## **VOTO**

### **O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG) - Relator:**

O recurso não trouxe fundamentação apta a infirmar as razões da decisão agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida.

1. A controvérsia devolvida no agravo interno limita-se à configuração de prejudicialidade externa entre a ação de nulidade da patente em trâmite perante a Justiça Federal e a ação de infração em curso na Justiça Estadual, bem como ao alcance temporal da suspensão determinada com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

No recurso especial, a então recorrente sustentou violação ao art. 313, V, “a”, do CPC, defendendo que a pendência de ação de nulidade da patente em trâmite na Justiça Federal impõe a suspensão da presente ação de infração, a fim de evitar decisões conflitantes e insegurança jurídica.

O Tribunal de origem, ao manter o indeferimento do pedido de suspensão processual, entendeu que a tramitação da ação anulatória não impõe o sobrestamento automático da demanda estadual, decidindo pelo prosseguimento do feito com base na presunção de validade do ato administrativo do INPI.

Destaco trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 131-133, e-STJ):

O cerne recursal está adstrito à possibilidade de suspensão do feito de origem até o julgamento da ação de nulidade da patente de modelo de utilidade BR202013010424-3, em trâmite perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, autuada sob o n.º 5.027.322-95.2024.4.02.5101.

Não se compreende o motivo da insurgência. A partir de simples pesquisa jurisprudencial vê-se que não é padrão seguido pelas C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça a suspensão dos processos que aqui tramitam, apenas pela existência de demanda ajuizada na esfera Federal.

A r. decisão deve ser integralmente ratificada. Como bem pontuado pelo d. Juízo a quo, inexistente notícia sobre o deferimento de tutela de urgência pela 13.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de forma que a defesa da propriedade industrial da parte autora não pode ser obstada até eventual declaração de nulidade do registro.

Ademais, é posicionamento majoritário nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que o ato administrativo de outorga de patente pelo INPI produz efeitos enquanto não declarada a sua anulação.

A decisão recorrida, entretanto, não se harmoniza com a orientação adotada pelas Turmas de Direito Privado desta Corte em hipóteses nas quais a validade do registro de propriedade industrial constitui antecedente lógico da pretensão cominatória ou indenizatória deduzida em ação de infração.

Com efeito, esta Corte tem reconhecido que a existência de ação própria em que se discute a nulidade do registro de propriedade industrial pode configurar prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento da ação fundada no mesmo título, a fim de preservar a coerência das decisões judiciais e a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a Terceira Turma, ao julgar caso análogo, reconheceu que “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” (AgInt no REsp n. 2.164.273/RJ, relatora Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025).

Na mesma linha, a Quarta Turma reafirmou que a discussão sobre a validade do registro é prejudicial ao julgamento de ação de abstenção de uso e indenização, não sendo recomendável o prosseguimento do feito estadual sob o risco de se tutelar direito de propriedade cuja validade é discutida em ação própria. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo diverso ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.

2. 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. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.583.438/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Ressalte-se que a suspensão do processo, quando verificada a relação de dependência lógica entre as demandas, não viola o direito de acesso à justiça, mas preserva a coerência do sistema. A competência da Justiça Estadual para julgar a

infração não afasta, por si só, a relevância do pronunciamento da Justiça Federal sobre a validade do título de propriedade industrial cuja alegada violação fundamenta a demanda estadual.

Ademais, o precedente firmado pela Corte Especial deste Tribunal no EREsp n. 1.558.149/SP não afasta a conclusão adotada na decisão agravada. Naquela hipótese, a negativa de suspensão esteve associada, entre outros aspectos, ao momento processual em que formulado o pedido, após a prolação da sentença de mérito, circunstância que não se identifica, ao menos segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido, com a situação ora examinada.

As razões do agravo interno não infirmam esse fundamento. A parte agravante renova a tese de que a suspensão seria facultativa e dependeria de prévia produção de prova na ação de infração. Tal argumentação, contudo, não afasta a premissa adotada na decisão agravada, segundo a qual, nas circunstâncias do caso, a validade da patente discutida em ação própria perante a Justiça Federal constitui questão prejudicial relevante ao exame da pretensão cominatória e indenizatória fundada no mesmo título de propriedade industrial.

A invocação, no agravo interno, do AgInt no CC n. 198.259/SP também não conduz à reforma da decisão agravada. Embora naquele julgamento a Segunda Seção tenha assentado que a suspensão da ação de infração não deve decorrer de aplicação automática do art. 313, V, “a”, do CPC, o precedente não exclui a possibilidade de sobrestamento quando verificada, à luz das circunstâncias de cada caso, relação de dependência lógica entre a validade do direito de propriedade industrial e a pretensão exercida na ação estadual.

A ressalva feita no referido precedente diz respeito à necessidade de exame cauteloso da relação de subordinação lógica, especialmente quando a produção de prova na Justiça Estadual puder demonstrar, com maior clareza, se o objeto discutido está compreendido na tecnologia patenteada.

No caso, contudo, a decisão agravada não se apoiou em suspensão genérica ou abstrata. Em vez disso, partiu da premissa, extraída do acórdão recorrido e das razões do recurso especial, de que a ação de infração e a ação de nulidade recaem sobre a mesma patente de modelo de utilidade BR202013010424-3, de modo que a validade do título constitui antecedente lógico da pretensão cominatória e indenizatória deduzida na origem.

A presunção de legitimidade do ato administrativo de concessão da patente pelo INPI não afasta essa conclusão. Tal presunção assegura a eficácia do ato administrativo enquanto não desconstituído pela via própria, mas não impede que o processo estadual seja suspenso quando a validade do próprio título estiver submetida ao juízo federal competente e puder repercutir sobre a existência do direito invocado na ação de infração.

Além disso, a decisão agravada adotou precedentes das Turmas de Direito Privado diretamente voltados à suspensão de ações de infração ou indenização fundadas em direito de propriedade industrial cuja validade é discutida em ação própria, notadamente o AgInt no REsp n. 2.164.273/RJ e o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.583.438/SP.

Assim, o precedente invocado pela agravante não afasta, nas circunstâncias destes autos, a conclusão de que a tramitação da ação de nulidade perante a Justiça Federal recomenda o sobrestamento da ação estadual, a fim de preservar a coerência das decisões e a efetividade da prestação jurisdicional.

**2.** Por fim, embora o art. 313, § 4º, do CPC estabeleça o prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, a jurisprudência desta Corte Superior admite,

em situações excepcionais, a flexibilização desse lapso temporal, quando a retomada automática do processo puder frustrar a finalidade da suspensão e reacender o risco de decisões logicamente incompatíveis.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 837.630/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, DJe de 14/11/2016.

No caso, a suspensão determinada na decisão agravada decorre da relação lógica entre a ação de nulidade da patente e a ação fundada na alegada infração ao mesmo título de propriedade industrial. Eventual declaração de nulidade da patente, com os efeitos próprios do art. 48 da Lei n. 9.279/1996, poderá repercutir diretamente sobre a pretensão cominatória e indenizatória deduzida na origem.

Dessa forma, a alegação de impossibilidade absoluta de suspensão por período superior a um ano não justifica a reforma da decisão agravada, sem prejuízo de que o juízo de origem, diante de circunstâncias supervenientes relevantes, reavalie a manutenção do sobrestamento à luz da evolução da ação prejudicial e das peculiaridades do processo.

**3.** Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.





# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no REsp 2.232.515 / SP**  
**PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2025/0343250-0

Número de Origem:  
11089135020238260100 23903092320248260000

Sessão Virtual de 16/06/2026 a 22/06/2026

### **Relator do AgInt**

Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

### **Presidente da Sessão**

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

### **Secretário**

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA

ADVOGADOS : MARCELLO DO NASCIMENTO - SP101281

ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511

JOÃO MATHEUS ALVES PINTO - SP446134

RODRIGO GASPAR LARocca - SP455171

RECORRIDO : ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383

FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707

CELINO BENTO DE SOUZA - SP108745

CRISTINA DE SOUZA - SP305013

HENRIQUE PORTO DE CASTRO - GO055792

HENRIQUE PORTO DE CASTRO - DF065041

ADEMIR COELHO ARAUJO - DF018463

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

### **AGRAVO INTERNO**

AGRAVANTE : ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383

FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707

CELINO BENTO DE SOUZA - SP108745  
CRISTINA DE SOUZA - SP305013  
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - GO055792  
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - DF065041  
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF018463

AGRAVADO : SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA

ADVOGADOS : MARCELLO DO NASCIMENTO - SP101281

ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511

JOÃO MATHEUS ALVES PINTO - SP446134

RODRIGO GASPAR LAROCCA - SP455171

### **TERMO**

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/06/2026 a 22/06/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de junho de 2026