

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS  
FACULDADE DE DIREITO**

**EFEITOS DA COEXISTÊNCIA DAS AÇÕES DE INFRAÇÃO E DE NULIDADE DE  
PATENTE**

**JULIA FUENTES ROCHA**

**Rio de Janeiro**

**2020**

**JULIA FUENTES ROCHA**

**EFEITOS DA COEXISTÊNCIA DAS AÇÕES DE INFRAÇÃO E DE NULIDADE DE  
PATENTE**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do Prof. Dr. Enzo Baiocchi.

**Rio de Janeiro**

**2020**

## CIP - Catalogação na Publicação

R672e Rocha, Julia Fuentes  
Efeitos da coexistência das ações de infração e de nulidade de patente / Julia Fuentes Rocha. -- Rio de Janeiro, 2020.  
70 f.

Orientador: Enzo Baiocchi.  
Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2020.

1. Ação de infração de patente. 2. Ação de nulidade de patente. 3. Prejudicialidade externa. 4. Arguição de nulidade incidental de patente. 5. Tutela de urgência. I. Baiocchi, Enzo, orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

**JULIA FUENTES ROCHA**

**EFEITOS DA COEXISTÊNCIA DAS AÇÕES DE INFRAÇÃO E DE NULIDADE DE  
PATENTE**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do Prof. Dr. Enzo Baiocchi.

**Data da Aprovação:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

---

**Orientador**

---

**Membro da Banca**

---

**Membro da Banca**

**Rio de Janeiro**

**2020**

**Aos nossos sempre amados Miryam e Luiz**

***(in memoriam)***

## AGRADECIMENTOS

A oportunidade de cursar a graduação na Faculdade Nacional de Direito me foi apresentada de forma completamente inesperada. Encaixou perfeitamente nos planos de uma menina ainda perdida que sempre sonhou em morar no Rio de Janeiro. Porém, a mudança foi acompanhada de muitos sacrifícios (do meu lado e do lado dos meus). Se eu pudesse ver o futuro, teria pensado duas vezes. Ainda bem que eu não pude.

Não foi como eu imaginei. A distância do colo de mãe me trouxe dores profundas e o processo de aprender a viver com a minha família foi mais difícil do que pensava. Olhando para trás, hoje percebo tais momentos como um penoso processo de amadurecimento: era preciso. Finalmente, entendo que estou exatamente onde deveria estar. Sob a graça e o olhar atento de **Deus**, a quem eu devo todos os suspiros de gratidão, encontrei o verdadeiro amor e doação no coração de uma **mãe** saudosa; que orgulho de ser (S)ua filha. Conheci o meu **pai** nos mínimos detalhes, que me fizeram amá-lo com inteireza e verdade. Apliquei concretamente em minha vida a fortaleza que aprendi do meu querido **Cesar**. Tive o privilégio de conviver com o amor perene e rotineiro de uma esposa dedicada e amorosa, **Denise**. Abracei o meu irmão pela primeira vez com verdade e, sentindo o seu abraço, agradei profundamente pela sua existência; amo você, **Felipe**! Conheci a minha melhor amiga, **Bárbara**; depois de 18 anos morando na mesma casa, somos ótimas amigas à distância. Senti profunda saudade da minha pequena doce **Luiza**, cujo crescimento me fez enxergar a dura certeza do tempo. Convivi com uma menina linda, alegre e esperta, **Isadora**, que, apesar das expectativas, fez-me descobrir o carinho pelas crianças. Nesses cinco anos, ainda ganhei um outro irmão (que parece sempre ter pertencido ao nosso lar). **Rafael** nos trouxe muitos presentes: alegria, boas conversas, a felicidade da minha irmã e, principalmente, um anjo muito amado, **Pedro**, quem restaurou a vida dessa grande família. Descobri o profundo orgulho de pertencer a essa família, que me ama e me oferece todo o suporte, apesar da minha ingrata insensibilidade. Muito obrigada!

A FND, de forma mais direta, foi palco de outros acontecimentos inéditos! Esse não apenas inédito, mas único: **Angelo**. Se não fosse você, talvez o meu coração nunca tivesse amadurecido para perceber o valor da minha família. Você me ensinou tudo sobre o amor; não com palavras, mas com ações. O seu verdadeiro amor me fez amar de forma verdadeira; ainda mais, fez-me conhecer a Verdade. Além de tudo, apresentou-me pessoas que me acolheram com todo o carinho do mundo, às quais sou imensamente grata: **Denise, Durval, Ana Paula,**

**Branca e Lucas.** Hoje, conseguindo perceber o valor de uma família, não vejo a hora de construir a nossa.

Não poderia deixar de agradecer aos professores e funcionários da Faculdade Nacional de Direito, em especial ao meu orientador, **Enzo Baiocchi**, cuja dedicação e vocação como professor marcou a trajetória e comoveu a todos da minha turma.

Agradeço também aos amigos que me acompanharam e tanto me ensinaram durante essa jornada: **Luiza, Izabella, Thaís, Deborah, Diogo, Victoria, Lorena, Amanda, Fernanda, Luciano, Aryeza, Eric, Evellyn, Caroline, Gabriel, Victor e Paula.** Espero um dia conseguir retribuir todo esse carinho.

Muito obrigada!

" (...) venham à vida intelectual com propósitos desinteressados, não por ambição ou tola vaidade.

Os chamariscos da publicidade só tentam os espíritos fúteis. A ambição ofende a verdade eterna quando a transforma em sua subordinada."

A.-D Sertillanges

## RESUMO

No contencioso de propriedade industrial envolvendo patentes, as ações mais comuns são a ação de infração (art. 42, LPI) e a ação de nulidade de patente (art. 56, LPI). Enquanto a primeira é promovida pelo titular da patente contra terceiro que produz/vende/usa/importa o seu objeto no âmbito da Justiça estadual, a segunda é promovida por qualquer um que vislumbre causa de nulidade do título patentário obtido no âmbito da Justiça Federal, tendo em vista o litisconsórcio passivo necessário do INPI. Muitas vezes, ambas as ações tramitam ao mesmo tempo, pois aquele acusado de infringir a patente tem interesse em anular o título judicialmente visando a livre exploração do objeto patentado. As competências distintas impedem o julgamento conjunto das ações, apesar da existência de conexão imprópria (art. 55, §3º, CPC), o que, segundo a maioria da doutrina, causa o fenômeno da prejudicialidade externa na ação de infração, pois não se pode infringir uma patente que não é válida. Apesar da previsão expressa do art. 56, §1º, LPI sobre a possibilidade de arguir a nulidade incidental da patente no âmbito da ação de infração (com efeitos *inter partes*), a doutrina majoritária do STJ afasta tal possibilidade em razão da obrigatoriedade de participação do INPI no feito. Com isso, o STJ e a maioria da doutrina entendem ser cabível a suspensão da ação de infração até a decisão sobre nulidade ou validade da patente, ante a configuração da prejudicialidade externa. A falta de uniformidade de parâmetros na jurisprudência causa insegurança jurídica e conflito de decisões, como, por exemplo, a concessão simultânea de liminares em ambas as ações.

**Palavras-chave:** Ação de Infração. Ação de Nulidade. Prejudicialidade externa. Nulidade incidental. Tutela de urgência.

## ABSTRACT

Regarding intellectual property litigation involving patents, the most common actions are the infringement action (art. 42, Law 9.279/1996) and the patent nullity action (art. 56, Law 9.279/1996). While the first one is promoted by the patent owner against a third part that produces/sells/uses/imports the patent object, before the State Court, the second one is promoted by anyone who sees a cause for nullity of the formal patent title before the Federal Court, considering the mandatory joinder of the BRPTO (Brazilian Patent Office). Very often, both lawsuits are pending at the same time, since the person accused of infringing the patent has an interest in annulling the title. The distinct jurisdiction prevents a single trial for both actions, despite the possibility of rendering contradictory decisions (art. 55, §3º, Civil Code Procedure). According to the legal literature, that's the reason why the infringement action shall be stayed, as it is not possible to infringe a patent that is not valid. Despite the legal provision of art. 56, Paragraph 1, Law 9.279/1996 regarding the possibility of arguing the incidental nullity of the patent in the scope of the infringement action, the majority of legal literature and the Superior Court of Justice excludes this possibility due to the mandatory participation of BRPTO in the litigation. That's why the same majority defends the possibility of suspending the infringement action until the Federal Court decides about the nullity or validity of the patent. The lack of parameters in the jurisprudence causes legal uncertainty and contradictory decisions, such as the simultaneous granting of injunctions in both lawsuits.

**Keywords:** Infringement action. Invalidity action. BRPTO. Mandatory joinder of defendants. Jurisdiction.

## LISTA DE ABREVIATURAS

AI	AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRG	AGRAVO REGIMENTAL
CC	CÓDIGO CIVIL
CPC	CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
CRFB	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
INPI	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LPI	LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MIN	MINISTRO(A)
RESP	RECURSO ESPECIAL
STJ	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TJRJ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TJSP	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRF-2	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
TRF-2	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

## SUMÁRIO

<b>I) INTRODUÇÃO .....</b>	<b>11</b>
<b>II) POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA CAUSADA PELA AÇÃO DE NULIDADE .....</b>	<b>15</b>
2.1) Institutos processuais relevantes .....	15
2.2) Influência do momento do ajuizamento da ação de infração para a decisão de sobrestamento da ação de nulidade.....	18
2.3) Obrigatoriedade ou facultatividade da suspensão em caso de prejudicialidade externa.....	23
2.4) Estudo de caso: posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça.....	29
<b>III) ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA PATENTE COMO MATÉRIA DE DEFESA EM AÇÃO DE INFRAÇÃO .....</b>	<b>31</b>
3.1) Alargamento do escopo da perícia .....	35
3.2) Necessidade ou não de participação do INPI quando suscitada a nulidade .....	37
3.3) O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a problemática .....	38
3.3.1) Aplicação literal do art. 56, §1º, LPI .....	39
3.3.2) Afastamento do art. 56, §1º, LPI.....	41
3.4) Prazos prescricionais distintos e o perigo do cerceamento de defesa .....	43
3.5) Possibilidade de utilização do laudo pericial produzido em ação de natureza distinta como prova emprestada .....	47
<b>IV) EFEITOS DE TUTELAS DE URGÊNCIA CONCEDIDAS NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE INFRAÇÃO E NULIDADE DE UMA MESMA PATENTE.....</b>	<b>49</b>
4.1) Considerações iniciais sobre a tutela de urgência .....	49
4.2) Conflito de competência gerado pela coexistência de duas tutelas de urgência contraditórias – estudo de caso .....	49
4.3) Análise de casos sobre liminares nas ações de nulidade .....	53
<b>V) CONCLUSÃO .....</b>	<b>61</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>64</b>

## I) INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), em seu artigo 5º, inciso XXIX, consagra a exclusividade de uso ao titular do invento industrial<sup>1</sup>, em referência aos direitos regidos pela propriedade intelectual e industrial. Especialmente quanto às patentes, Denis Borges Barbosa define as relações jurídicas como poligonais, uma vez que o direito não é definido na concepção tradicional de propriedade, em que um terceiro é privado de um bem tangível pertencente aos proprietários por razões inclusive mecânicas<sup>2</sup>. Quando se está diante da abstração jurídica acerca da propriedade tecnológica, Barbosa estabelece que um terceiro só poderá ser privado em caso de intervenção estatal, tendo em vista que o bem estaria disponível para todo e qualquer acesso na maioria das vezes. Somente nesta hipótese é que alguém estaria impedido de utilizar o referido bem.

Assim como o direito negativo conferido pela legislação para dar efeito à proteção patentária, tanto os titulares desses títulos capazes de conferir tal proteção, quanto as pessoas impedidas de aplicar ou utilizar o invento poderão utilizar mecanismos processuais para afastar possíveis injustiças. Apesar de a concessão da patente ser um ato administrativo realizado por uma autarquia e, portanto, dotado de presunção de validade e legitimidade<sup>3</sup>, poderá ser revisado judicialmente para, principalmente, dois fins: anular o ato que concedeu a patente, através das chamadas ações de nulidade, ou impedir a infração do objeto de uma patente, por meio das chamadas ações de infração de patente.

As ações de nulidade são de natureza declaratória<sup>4</sup>, visando a nulidade do ato administrativo que concedeu a patente ou diretamente a anulação do título patentário, sendo o efeito de ambos o mesmo. Uma vez anulado o ato ou o título, a decisão tem efeito *erga omnes* e *ex tunc*, ou seja, considera-se que a patente nunca produziu efeitos em relação a todos, não

---

<sup>2</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, 776 p, p. 1.101.

<sup>3</sup> “Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as diversas normas legais (...). É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção *iuris tantum* (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçaram as linhas, como se supunha.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 98.)

<sup>4</sup> No cerne da ação de nulidade (declarar a nulidade da patente), a natureza é declaratória, mas, como a decisão de nulidade determina que o INPI promova a publicação da decisão que anulou a patente, a natureza se torna constitutiva quanto a essa parte, de forma que a sentença da ação de nulidade de patente é considerada como declaratória constitutiva.

apenas ao autor da ação de nulidade. Já as ações de infração de patente são aquelas ajuizadas pelo titular da patente contra terceiro que alegadamente adentra os limites do objeto protegido pela patente, produzindo, usando, colocando à venda, vendendo ou importando o produto ou processo patenteado, como determina o art. 42 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial ou LPI). As ações de infração, que, por vezes, são chamadas de ações de contrafação ou violação de patentes, possuem natureza condenatória, uma vez que culminam, caso julgados procedentes os pedidos, em uma obrigação de não-fazer. Por vezes, tal ação poderá suportar natureza indenizatória, à medida que a exploração indevida dá ensejo à indenização, conforme dispõe o art. 44, LPI.

A partir de uma análise da doutrina e jurisprudência sobre patentes, especialmente sobre o tema tratado no presente estudo, é possível notar quais são os principais problemas submetidos ao crivo do Judiciário para solucionar conflitos entre ações de nulidade e de infração quando ambas se referem a uma mesma patente, por exemplo: (i) quais seriam as hipóteses de suspensão da ação de infração de patente quando a nulidade da patente é objeto de ação concomitante; (ii) quando caberia arguição de nulidade de patente como matéria incidental em ação de infração – e se o alargamento do escopo da perícia no âmbito da Justiça Estadual seria proibido em razão de vedação por lei específica; (iii) por que a aplicação do instituto da prova emprestada, sob o pretexto de economia processual, para o uso de laudo pericial produzido em sede de ação de nulidade nos autos de ação de infração seria vedada; (iv) caso não se reconheça a possibilidade de nulidade incidental, como o acusado de infringir a patente poderia se defender caso alegue a invalidade do título e (v) se o ajuizamento de uma ação de infração é motivo suficiente para configurar o *periculum in mora* em uma ação de nulidade a fim de obter uma tutela de urgência favorável e (vi) a anomalia jurídica criada a partir da coexistência de medidas liminares com efeitos contraditórios nas ações de nulidade e infração.

Um dos dois principais problemas não pacificados pelos tribunais superiores é se a ação de infração de patente deveria ser suspensa quando simultânea à ação que visa declarar a nulidade dessa mesma patente. Cabe ressaltar, primeiramente, que a simultaneidade destas ações se torna um problema, pois, apesar do provável cumprimento dos requisitos para um julgamento uno de ambas as questões, vez que o objeto se assemelha e que as partes são as mesmas, uma conexão não seria possível em razão da competência absoluta da Justiça Federal para julgar as questões que envolvem autarquias, como é o caso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Isso porque o INPI é a autarquia responsável pelo exame dos

pedidos de patentes no Brasil e deve, obrigatoriamente, ocupar o polo passivo nestas ações (art. 57, LPI c/c art. 109, I, CRFB/88), na qualidade de réu (conforme doutrina e jurisprudência majoritária). Por sua vez, a ação de infração não atende a nenhuma das hipóteses para julgamento pela Justiça Federal (pessoa, matéria ou objeto)<sup>5</sup>. Como o julgamento por conexão exige que o juízo seja competente para o julgamento de todos os pedidos, reunir os processos torna-se inviável<sup>6</sup>. Apesar de tal problema, alguns juristas questionam que não se pode ignorar que a possível anulação de uma patente poderia simplesmente inutilizar uma ação de infração, uma vez existente a possibilidade de ser declarada nula, gerando uma prejudicialidade externa, cuja consequência é a suspensão do processo. Nesta relação de prejudicialidade externa, a nulidade da patente seria uma questão subordinante e a infração da patente seria a questão subordinada.

Nesse contexto, torna-se claro que uma possível defesa de um suposto infrator de patente é a alegação de nulidade da patente cujo objeto está sendo acusado de violar. Não seria possível violar um objeto que não mais é válido. É desta forma que surge outra questão de profunda controvérsia nos litígios patentários: a nulidade da patente poderá ser alegada no curso da ação infração? Se alegada, como poderá ser provada, se o INPI deveria estar presente em ação que discute a validade de um título por ele concedido?

Por mais que a nulidade em ação de infração seja causa de pedir remota, exige-se, quando alegada, uma produção de provas específica, que cabe a quem a alegou, ensejando a prova pericial que deverá ser produzida com o fim de atestar a validade ou nulidade da patente. Neste

---

<sup>5</sup> “Da mesma forma, a d. Justiça Estadual tem processado a ação inibitória e indenizatória pelo alegado uso indevido de patentes, pois a lide, tendo em vista o pedido e a causa de pedir, foi corretamente estabelecida entre particulares e não possui como pedido principal (*principaliter tantum*) a propriedade ou a validade das indigitadas patentes, senão como questão acessória e prejudicial (*incidenter tantum*), fundamento do pedido principal. Assim, a decisão da d. Justiça estadual deferindo o pedido de suspensão da comercialização de aparelhos por possível violação de patentes, com base no princípio da presunção de validade dos atos registrais do INPI (na fl. 184), não merece reparos na via estreita do conflito de competência, porquanto representa o normal exercício da parcela do poder jurisdicional atribuído àquele ramo da Justiça. Do mesmo modo, o deferimento pelo Juízo federal de suspensão liminar das patentes da ré em relação à autora da ação de nulidade atenua os impactos da decisão da Justiça estadual e encaminha as lides para um natural e desejável acerto nas respectivas vias competentes”. (STJ. 2ª Seção. Conflito de Competência 160.351/RJ. Min. Rel. Raul Araújo. Julgado em 12/06/2019).

<sup>6</sup> “A autora pretende cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual”. (STJ. 4ª Turma. REsp 1.188.105/RJ. Min. Rel. Luís Felipe Salomão. Julgado em 05/03/2013).

caso, ocorreria um alargamento do escopo da perícia que, em regra, deveria apenas analisar o produto ou processo supostamente contrafeito. Tal possibilidade tem previsão expressa na LPI (art. 56, §1º). Alguns autores defendem que este seria um possível desenrolar do processo, vez que os efeitos de eventual nulidade seriam *inter partes*, mas a atual jurisprudência majoritária do STJ entende que o dispositivo deve ser interpretado conforme as regras constitucionais de competência absoluta: sem o INPI como litisconsorte, não é possível declarar a nulidade da patente, nem mesmo se os efeitos da sentença forem *inter partes*.

Nota-se que a atuação jurisdicional tem o condão de afetar diretamente as relações comerciais no Brasil. Tantas controvérsias podem trazer insegurança jurídica para o campo do desenvolvimento nacional e da livre iniciativa. Como será possível observar nos próximos capítulos, os principais tribunais do país não observam parâmetros uniformes para a resolução dos problemas decorrentes de decisões possivelmente conflitantes, o que gera uma incerteza para aqueles que, pacientemente, obtiveram o título patentário e para aqueles que acreditam na nulidade do título (e, por isso, exploram o que por ele é protegido).

## II) POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA CAUSADA PELA AÇÃO DE NULIDADE

### 2.1) *Institutos processuais relevantes*

O direito processual contemporâneo conta, atualmente, com diversos instrumentos criados a fim de minimizar os conflitos decorrentes das cada vez mais complexas relações jurídicas. O objetivo é atender com a máxima eficiência a prestação jurisdicional. De tais relações complexas, é possível decorrer situações que prejudiquem o resultado útil do processo, como acontece quando o mérito de uma ação judicial “depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (NEVES, 2020). Nesse caso, constitui-se uma relevante hipótese de suspensão não obrigatória que depende de decisão motivada do magistrado: a prejudicialidade externa. É o que dispõe o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil (CPC). Trata-se de um mecanismo interessante utilizado para evitar decisões conflitantes e dilações desnecessárias de processos, sendo aplicado por magistrados das mais diversas áreas<sup>7</sup>.

Como dito, as questões prejudiciais externas são causas de dependência lógica, ou seja, a prejudicialidade externa resta configurada entre demandas *sempre que uma delas verse sobre a existência, inexistência ou modo-de-ser de uma relação jurídica fundamental, da qual dependa o reconhecimento da existência, inexistência ou modo-de-ser do direito controvertido na outra*<sup>8</sup>. Podemos dizer que essa questão prejudicial seria uma premissa cujo conteúdo, autônomo, torna-se essencial para chegar mais perto da verdade de um outro processo na jurisdição civil. Por isso, torna-se tão importante decidir sobre a premissa, cerne do processo prejudicial, antes de concluir o julgamento do processo prejudicado, sob pena de ir na contramão da eficiência jurisdicional e economia processual (art. 8º, CPC).

---

<sup>7</sup> “Necessidade de suspensão do presente feito face à prejudicialidade do julgamento da demanda anulatória ajuizada pelo sócio excluído da empresa que participou da cessão de direitos aquisitivos em relação às ações adjudicatória e petitoria, pois caso seja declarada nula esta escritura as pretensões adjudicatória e de imissão na posse do imóvel ficarão prejudicadas. Aplicação do artigo 265, IV, "a" do Código de Processo Civil de 1973. - Sentença cassada. Suspensão do feito”. (TJRJ. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível 0016596- 03.2013.8.19.0001. Des. Caetano Ernesto da Fonseca. Julgamento em 20/09/2017).

“Autor narra negativas em razão de débitos que está impugnando em Ação anterior, na qual foi indeferido pedido de suspensão de cobrança antecipadamente. Sentença condena o Réu a excluir os apontamentos e a compensar os danos morais sem saber se os débitos são exigíveis ou não ao Autor. Hipótese de prejudicialidade externa que leva à cassação da sentença e suspensão do andamento processual até a decisão da primeira Demanda”. (TJRJ. 25ª Câmara Cível. Apelação Cível 0075866- 07.2014.8.19.0038. Des. Leila Maria Rodrigues. Julgamento em 29/08/2017).

<sup>8</sup> DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito Processual Civil*, v. II. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 155.

Apesar de o primeiro impulso diante de uma questão de prejudicialidade externa ser o julgamento conjunto das demandas, esse nem sempre é um caminho possível. Podem ser várias as causas que impedem a conexão, como, por exemplo, os momentos processuais distintos das ações que mantêm uma relação de dependência lógica. Seria inconciliável reunir uma ação que já se encontra em fase recursal de apelação, enquanto a questão prejudicada ainda não adentrou na fase de produção probatória<sup>9</sup>, por exemplo. É o que se depreende do julgado abaixo:

“Contudo, há hipóteses em que a reunião dos processos é inviável, tal como ocorre, por exemplo, quando o estado de tramitação é incompatível, em razão da prolação de sentença em um deles, ou quando os processos são submetidos a juízos de competências absoluta distintas. Para essas hipóteses, a solução adequada à prevenção de julgamentos antagônicos é a suspensão do processo dependente, conforme expressamente prevista no art. 265, IV, a, do CPC/1973, previsão mantida no art. 313, V, a, do CPC/2015”.  
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.558.149. Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. Julgado em 26/11/2019)

Vale ressaltar que a conexão da qual se fala não se trata da conexão em sentido estrito do art. 55, caput, CPC, mas do §3º do mesmo artigo – apelidado de conexão imprópria por parte da doutrina. A conexão imprópria nomeia o fenômeno no qual não ocorre a conexão propriamente dita, pois ausente um dos requisitos, mas se aplica a consequência gerada pela conexão, ou seja, o julgamento conjunto. Isto é: quando duas ou mais ações não possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, mas, mesmo assim, podem produzir decisões conflitantes e contraditórias entre si, é possível que sejam reunidas para julgamento conjunto mesmo sem configurar, de fato, uma situação de conexão. O objetivo é prestigiar a economia processual e a harmonização dos julgados. Apesar disso, as regras de competência (de natureza cogente) não permitem o julgamento conjunto das ações, fato que obriga o intérprete a encontrar outra solução para a celeuma.

A configuração da hipótese de suspensão em razão da prejudicialidade externa pressupõe que as ações não poderiam ser julgadas em conjunto<sup>10</sup>. O julgamento conjunto, conforme disciplinado no art. 55, §3º, configuraria a melhor das opções para o caso da prejudicialidade

<sup>9</sup> THEODORO, Humberto Jr. *Curso de Direito Processual Civil*, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 265.

<sup>10</sup> “Pacificada a não obrigatoriedade de reunião de ações conexas, é preciso registrar que, havendo ações conexas de diferentes competências absolutas em trâmite, haverá um impedimento legal para sua reunião perante o juízo prevento, havendo o perigo de decisões conflitantes, o máximo que poderá ser feito é a suspensão de uma das ações em razão de prejudicialidade externa (art. 313, V, ‘a’, do CPC)”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de direito processual civil – Volume único*. 12. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020, p. 272).

externa, em razão do vínculo de dependência<sup>11</sup>, pois a questão incidental poderia ser julgada juntamente à questão principal, sem necessidade de suspensão do processo ou dilações desnecessárias. Apesar disso, como será destacado adiante (Capítulo III), a conexão imprópria não é uma opção no caso da simultaneidade de uma ação de infração de patente e uma ação de nulidade de uma mesma patente, tendo em vista a competência absoluta da Justiça Federal para julgar as causas em que o INPI é parte (art. 57, LPI c/c art. 109, I, CRFB/88). O INPI, por ser a autarquia responsável pela concessão dos títulos de propriedade industrial, é parte obrigatória das ações de nulidade de patente, enquanto a competência para julgamento das ações de infração é residual. A doutrina dominante entende que o INPI participa do processo como litisconsorte passivo necessário, mas, atualmente, o STJ sofisticou tal posicionamento ao afirmar que o INPI, na realidade atua na qualidade de litisconsorte dinâmico, à medida que poderá concordar com o autor da ação de nulidade após a análise dos documentos acostados aos autos<sup>12</sup>.

Importa lembrar que a eficiência, no Processo Civil, não se confunde com a duração razoável do processo (art. 4º, CPC), mas tal princípio é igualmente respeitado quando se opta pela suspensão de um processo em razão de uma possível e concreta prejudicialidade externa. Isso porque um processo com duração razoável não é sinônimo de processo rápido, mas, sim, de um processo que atinja a solução integral do mérito sem dilações desnecessárias. Resta evidente que permitir o trâmite de um processo sem que seja resolvido um aspecto substancial de seu mérito pode, facilmente, gerar dilações desnecessárias<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> “A suspensão do processo nesta hipótese tem um pressuposto negativo. Somente será suspenso o processo, se não for possível a reunião das causas pendentes em um mesmo juízo. O vínculo de dependência (prejudicialidade ou preliminaridade) [...] gera conexão, que, não implicando alteração de regra de competência absoluta ou reunião de causas que tramitem sob procedimento obrigatório, dá ensejo à reunião dos processos em um mesmo juízo”. (DIDIER JUNIOR, Fredie. *Curso de Direito Processual Civil I*. Bahia: JusPodivm, 2012, p. 600)

<sup>12</sup> “Nesse compasso, uma vez convocado, poderá o Inpi, após examinar os fundamentos do pedido autoral e os demais elementos acostados aos autos, adotar algumas dessas condutas: manter o seu entendimento esposado na esfera administrativa, adotando uma postura — aí sim — de resistência à pretensão autoral, juntamente com o titular do direito; rever o posicionamento adotado no processo administrativo, aderindo à tese autoral, com a migração para o polo ativo da demanda (litisconsorte dinâmico); e/ou defender a procedência parcial dos pedidos, concordando parcialmente com ambas as partes. Ou seja, a atuação do Inpi, a rigor, é dinâmica, pois não tem relação direta com o polo que ocupa inicialmente. Tanto pode “permanecer” como réu, juntamente com o titular do direito, quanto aderir à tese do autor, migrando de polo, sempre buscando a preservação do interesse público, ou, ainda, opinar pela procedência parcial da demanda”. (MAZZOLA, Marcelo. RIBEIRO, Nathalia. *Superior Tribunal de Justiça reconhece que Inpi é um litisconsorte dinâmico*. Portal Conjur. Disponível em: <[https://www.conjur.com.br/2019-mar-24/opinia0-stj-reconhece-inpi-litisconsorte-dinamico#\\_ftn4](https://www.conjur.com.br/2019-mar-24/opinia0-stj-reconhece-inpi-litisconsorte-dinamico#_ftn4)>. Acesso em: 18/08/2020).

<sup>13</sup> “No caso sub judice, a recorrida busca a abstenção de uso de marca, cuja titularidade está em discussão em ação de adjudicação ajuizada pela recorrente. Assim, o prosseguimento desta demanda, inclusive quanto à apreciação da alegada ilegitimidade, poderá resultar em decisão contraditória com a proferida na Justiça Federal. Revela-se, desse modo, adequada a suspensão do feito. As Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal já se

Apesar da notável relevância da hipótese de suspensão, torna-se necessária a atenção à real necessidade da suspensão do processo no momento da decisão de sobrestamento, sob pena de prejudicar uma das partes em decorrência de pura retórica advocatícia, cuja finalidade seja beneficiar (indevidamente) aquele que pleiteia a suspensão. A questão principal do processo prejudicial deve ser uma questão incidental no processo prejudicado. Cumprido esse requisito, resta saber se o resultado do julgamento do processo prejudicial poderá afetar de forma significativa o processo prejudicado. O trabalho de ponderação deve ser feito pelo magistrado conforme o caso concreto.

Partindo de uma visão pragmática sobre os mecanismos utilizados com a finalidade de amenizar resultados já esperados de uma ação judicial, é possível concluir que uma suspensão processual pode ser muito conveniente para aqueles que esperam por uma provável sucumbência. É por isso que a decisão de sobrestamento deve ser devidamente motivada, com os apontamentos sobre as possíveis consequências da escolha. A questão da manipulação do processo, na contramão da tão prestigiada boa-fé objetiva, reflete diretamente nas teorias sobre o momento do ajuizamento das ações para definição ou não do sobrestamento.

## *2.2) Influência do momento do ajuizamento da ação de infração para a decisão de sobrestamento da ação de nulidade*

Considerando que o caso tratado no presente trabalho trata sobre o ajuizamento de duas ações com dependência lógica entre si, impende questionar se o momento da propositura de cada uma delas interfere na decisão sobre um possível sobrestamento. É o que se passa a analisar.

Uma parte da doutrina, como Lélío Denicoli Schmidt<sup>14</sup> entende que o momento da propositura das ações é irrelevante para a decisão do sobrestamento. Isto é: o fato de o processo

---

posicionaram da mesma forma em situações assemelhadas: ‘PROCESSO CIVIL. Prejudicialidade externa. Relação de dependência entre ação de abstenção do uso de marca e a ação de nulidade do registro de marca. Suspensão do processo até que sobrevenha sentença na causa prejudicante. Prazo máximo de um ano. Recurso provido’ (AI 0000515-84.2013.8.26.0000, FRANCISO LOUREIRO; grifei). ‘Agravo de instrumento. Patente. Alegação de uso indevido. Liminar deferida na origem, determinando-se a suspensão do processo, por prejudicialidade externa. Contestação do INPI na ação de nulidade de patente, que reconhece parcialmente o pedido da ora agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.’” (TJSP. 1ª Câmara Reservada de Direito Privado. Agravo de Instrumento 2221933-26.2014.8.26.0000. Des. Rel. Cláudio Godoy. Julgado em: 06/05/2015).

<sup>14</sup> “A prejudicialidade se funda numa subordinação lógica, e não necessariamente temporal. A exigência de que o outro processo esteja pendente visa apenas a evitar que se pudesse suspender uma ação apenas diante da

prejudicial ter sido ajuizado após o processo prejudicado em nada interfere na possível decisão de suspensão. É o caso da decisão abaixo, em que a ação de nulidade foi interposta quando a ação de infração já estava em grau recursal e, mesmo assim, os julgadores vislumbraram a prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão do recurso advindo da ação de infração:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1º, DA LEI 9279/96 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide [...].

Ademais, não cabe a afirmação de que ‘não há como suspender o presente processo e condiciona-lo ao julgamento daquela ação dita prejudicial pois o mesmo já foi julgado pelo Primeiro Grau e reexaminado pelo Segundo Grau’ [...], pois a suspensão processual em decorrência de prejudicialidade externa ocorre exatamente naqueles casos em que não é possível a reunião entre os processos, dentre os quais, aqueles que se encontram em fases processuais distintas [...]. Alhures, em decisão recente desta Corte, admitiu-se a suspensão processual por prejudicialidade externa, mesmo depois de ter sido proferida decisão de segundo grau [...].”

(STJ. 4ª Turma. REsp 742.428/DF. Rel. Min. Massami Uyeda. Julgado em: 19/09/2006. Publicado em: 04/12/2006).

A legislação específica sobre propriedade industrial nada informa sobre uma possível influência do momento do ajuizamento da ação de infração. Apesar disso, Fabiano de Bem da Rocha<sup>15</sup> destaca um limite legal imposto de maneira geral pelo CPC no art. 313, V, “a”: a suspensão do processo prejudicado deve ser anterior à sentença de mérito. Segundo o autor, a letra da Lei introduz a questão da prejudicialidade externa afirmando que poderá ocorrer a suspensão caso o julgamento de outra ação tenha possa ter influência sobre a “sentença de mérito”. Nessa mesma ideia, pode-se concluir que a suspensão do processo prejudicado após a

---

possibilidade ou iminência do interessado vir a ajuizar a demanda prejudicial. Pouco importa se o ajuizamento da causa subordinante ocorreu antes ou depois da propositura da causa subordinada: a ação de nulidade será sempre prejudicial em relação à ação de contrafação”. (SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Da competência em ações de propriedade industrial: Questões polêmicas*. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p. 29-52.)

<sup>15</sup> “No que concerne à segunda indagação que dantes referimos neste trabalho, nos parece, sem qualquer sombra de dúvidas, até por tudo que já expusemos, que a ação de anulação/nulidade perante a Justiça Federal não necessita ser anterior ou antecedente ao ajuizamento da ação de abstenção/cessação processada na Justiça Estadual.

Para que se identifique a suspensão do processo por força do artigo em estudo do catálogo de processo civil, reputamos tão somente a necessidade de que a ação perante a Justiça Federal seja ajuizada anteriormente à sentença de mérito da ação da Justiça Estadual. Mas não obrigatoriamente antes dessa. Por que o critério de antecedência lógica estabelecido na questão prejudicial é claro e está estabelecido na própria norma: ‘quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa’”. (ROCHA, Fabiano de Bem da. *Ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa*. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, X, n. 44, ago. 2007. Disponível em: <[http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=2191&revista\\_caderno=21](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2191&revista_caderno=21)>. Acesso em: 01/09/2019.)

sentença de mérito configuraria violação à regra da preclusão consumativa do processo civil, uma vez que se deixou de alegar e ajuizar a ação de nulidade no momento oportuno<sup>16</sup>.

“Por certo, e como bem se vê, o legislador não condicionou que na suspensão do processo, em razão do julgamento de outra causa, esta deve ser anterior e estar em andamento, como o fez na hipótese da declaração de relação jurídica em que, de forma expressa, faz referência a outro processo pendente. [...] ao contrário do que foi aduzido pelo agravante, irrelevante se mostra, no caso em exame, que a ação anulatória da patente tenha sido distribuída seis meses após deflagrada a ação indenizatória por suposto uso indevido, na medida em que se está discutindo o mesmo título de propriedade nos dois processos. Na verdade, a “solução advém da própria conceituação de questão prejudicial, ou seja, aquela que é prévia e logicamente antecedente à resolução de mérito. Ora, a única exigência para que se tenha e se construa uma questão prejudicial é que possua um critério de anterioridade à sentença de mérito e que essa a ela, fique subordinada”

(TJRJ. 1ª Câmara Cível. AI 0009923-65.2011.8.19.0000. Des. Maldonado de Carvalho. Publicado em: 31.05.2011)

Apesar do entendimento sobre a literalidade da lei por Fabiano de Bem da Rocha, Fredie Didier Jr. apresenta o posicionamento diametralmente oposto sobre a expressão que levou o primeiro autor a entender daquela forma. Isso porque Didier afirma que “‘sentença’ aqui é o termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies”<sup>17</sup>.

Outra parte da doutrina (como Moniz de Aragão<sup>18</sup>, Leonardo Greco<sup>19</sup> e outros processualistas) introduzem uma relevante tese que busca mitigar a possibilidade de

---

<sup>16</sup> “[...] a circunstância em que se decretou a suspensão do processo nesse caso contraria frontalmente a exegese do inciso IV do art. 265 [art. 313, V, CPC/2015], quando fala da sentença de mérito. Isso porque a arguição da suspensão do processo no caso em comento deu-se tão somente após o julgamento do Recurso de Apelação pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado, portanto depois de proferida e decidida definitivamente a sentença de mérito. Nos parece, então, por mais respeitável que seja a orientação do acórdão, trilhou o STJ nesse precedente um perigoso caminho, que beira a insegurança jurídica, *maxima venia*, pois em sendo suscitada a questão somente em grau de apelação, inclusive depois de julgada, não poderia absolutamente ter sido reconhecida. Não só por ofensa ao art. 265, IV, do CPC, como também face à preclusão consumativa (art. 173 do CPC [1973]), visto que esse argumento deveria ter sido manifestado oportunamente até a prolação da sentença de mérito” (ROCHA, Fabiano de Bem da. *As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa*. Revista da ABPI nº 90, set./out. 2007, p. 60-67.).

<sup>17</sup> DIDIER JUNIOR, Fredie. *Parecer sobre conexão e preliminaridade*. 2012. Disponível em: <<http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/parecer-conexao-preliminaridade.pdf>>. Acesso em: 15/04/2020.

<sup>18</sup> “A suspensão do processo por força do dispositivo da letra ‘a’ (do artigo 265, IV) se restringe às questões prejudiciais externas que já estejam em curso. Se a ação não estiver proposta, a suspensão é inadmissível.” (ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. II. Brasília: Forense, p. 399).

<sup>19</sup> “Muitas vezes um juiz tem a consciência, a convicção de que aquela questão prejudicial suscitada é uma questão sem real importância, uma questão totalmente infundada, suscitada em manobra meramente procrastinatória, apenas para retardar a decisão do novo processo. A justiça não pode ser instrumento de fraude, não pode ser usada para impedir o próprio acesso à justiça. O direito à coerência das decisões de uma parte não pode prejudicar o acesso à justiça de outra”. (GRECO, Leonardo. *Suspensão do processo*. In.: Revista de Processo, São Paulo, ano 20, n. 80, p. 99, out./dez. 1995).

manipulação dos processos que envolvem a prejudicialidade externa e patentes. Para explicar tal tese, torna-se imperioso destacar que o ato administrativo que concede o título patentário é dotado de presunção de legalidade e legitimidade; é o ato previsto no ordenamento jurídico para conceder a proteção do produto ou processo a fim de proteger e fomentar o desenvolvimento industrial e mercadológico. Se um concorrente acredita que a patente concedida carrega um vício capaz de culminar em sua nulidade, há mecanismos para que se questione a validade de tal patente, como as ações administrativa e judicial de nulidade. Um movimento equivocado seria cometer quaisquer dos atos de infração do art. 42, LPI (produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou processo patenteado) em detrimento da proteção válida e regularmente concedida pelo INPI.

Apesar de tal entendimento se pautar em uma regra do próprio Processo Civil (decorrente da boa-fé objetiva e do dever de colaboração das partes), o assunto se torna especialmente relevante quando em pauta a propriedade industrial. Explica-se: ações envolvendo direitos patentários tendem a ser morosos em decorrência do alto grau de complexidade da produção probatória, que exige um amplo espaço do contraditório, em que o juiz fica submetido (não vinculado)<sup>20</sup> à análise técnica do perito, que, por sua vez, deve elaborar o seu laudo considerando os argumentos dos assistentes técnicos e quesitos por eles formulados (perguntas direcionadas ao perito).

Dessa forma, uma postergação de um resultado negativo (nesse caso, a abstenção de uso do objeto da patente) se torna extremamente conveniente, já que, sob a justificativa de discussão judicial da possível nulidade da patente, o contrafator continua a vender o produto protegido por um título ainda válido. Apesar de tal manobra ser de índole indubitavelmente ruim, pode-se questionar se seria uma manobra útil, tendo em vista que a ação de contrafação provavelmente é acompanhada de um pedido indenizatório pelo titular da patente, que

---

<sup>20</sup> “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como lhe cabe atribuir o peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos. Assim, deve o magistrado analisar livremente o conjunto de provas, expondo os fundamentos que o levaram àquela conclusão, a qual deve estar atrelada à racionalidade e à atenção exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão”. (STJ. 4ª Turma. REsp 1095668/RJ. Min. Rel. Luís Felipe Salomão. Julgado em: 12/03/2013. Publicado em: 26/03/2013)

pretenderá ver ressarcidos todas essas vendas realizadas de forma ilícita. O problema é que, no cotidiano do contencioso de propriedade industrial, dificilmente se encontra esse tipo de ressarcimento, motivo que, sem dúvidas, é levado em consideração pelos contrafatores no momento da realização da manobra que vislumbra o adiamento da condenação na ação de infração.

Dito isso, parte da doutrina entende que, quando a ação de nulidade de patente é ajuizada por um concorrente posteriormente à ação de infração ajuizada pelo titular da patente contra ele, não há que se falar em sobrestamento da ação de nulidade, pois seria como conceder um poder de completa ingerência e manipulação a esse concorrente (que ajuizaria a ação de nulidade com o intuito de continuar explorando o produto protegido enquanto sobrestada a ação de infração).

“(…) não se pode afastar a hipótese de a suspensão da ação de infração ser usada por infratores contumazes e inescrupulosos apenas como forma de tentar adiar uma inevitável decisão desfavorável a eles”. Vale dizer, ao serem processados por alegada infração a direito de propriedade industrial de terceiro, apressam-se em ajuizar ações de nulidade até mesmo sem qualquer fundamento sólido, requerendo ao Juízo Estadual a suspensão do curso da ação de infração alegando haver questão prejudicial externa. (...) o posicionamento praticamente unânime na doutrina e na jurisprudência no sentido de que a prejudicialidade externa há de referir-se a processo já em curso quando surge o processo que deverá ser suspenso. Em outros termos, se proposta a ação de nulidade após o ajuizamento da ação de infração, é impertinente a questão prejudicial de mérito, não existindo, pois, fundamento para a suspensão.” (AMARAL, Rafael Lacaz. LEONARDOS, Gabriel Francisco. *A Suspensão do Processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular da patente e de registro*. In.: Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Coordenador: Fabiano Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 12)

Contudo, tal posicionamento não é o adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) em seu entendimento majoritário. As Câmaras Reservadas de Direito Empresarial de tal Tribunal já praticamente pacificaram que o fato de a ação de nulidade ter sido ajuizada após a ação de infração não impede a suspensão do processo cuja questão principal resta prejudicada. Veja-se:

“Nem se diga que se trata de demanda ajuizada posteriormente à ação de origem, uma vez que a propositura da declaratória de nulidade posterior não descaracteriza a relação de prejudicialidade reconhecida pela r. decisão agravada, como já decidiu este E. TJSP” (TJSP. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de Instrumento 2234950-90.2018.8.26.0000. Rel. Des. Alexandre Lazzarini. Julgado em 13/03/2019).

“Prejudicialidade externa. Ação de obrigação de não fazer com pedido cumulado de indenização fundamentada em alegado uso indevido de patente de invenção. Ajuizamento posterior de ação, perante a Justiça Federal, de nulidade da concessão da patente. Suspensão do processo para afastar o risco de decisões contraditórias. Irrelevância de que a ação prejudicial tenha sido ajuizada posteriormente à

prejudicada. Prazo de suspensão, no entanto, que não poderá exceder a 1 (um) ano. Recurso provido”. (TJSP. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de Instrumento 2116998-32.2014.8.26.0000. Rel. Des. Araldo Telles. Julgado em 17/11/2014)

Além disso, posteriormente, neste trabalho, o Capítulo IV analisará a questão da tutela de urgência nas ações de infração e nulidade de patente, mas é possível adiantar que a concessão de uma medida liminar em matéria de propriedade industrial, especialmente patentes, torna-se rara à medida que trata de questões de elevado teor técnico. Com isso em mente, Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos defendem que a melhor opção para definir a possibilidade de suspensão da causa prejudicada em razão da prejudicialidade externa seria um forte indício de direito apto a mitigar os efeitos do título patentário válido obtido após detida e prolongada análise do INPI (mais detalhes sobre o posicionamento no ponto 2.3). Ou seja, como o *status quo* da questão é a patente plenamente válida, concedida conforme os ditames da lei, a única forma de retirar do titular da patente o direito de impedir a contrafação do produto protegido seria a concessão da tutela de urgência, afastando a afirmação de que seria de extrema relevância definir o exato momento processual em que seria possível a suspensão do processo.

### *2.3) Obrigatoriedade ou facultatividade da suspensão em caso de prejudicialidade externa*

Pelo exposto, passa-se a indagar se há, de fato, uma obrigatoriedade de suspensão da ação de infração quando concomitante com uma ação de nulidade sobre o mesmo título. Segundo vários autores, como será exposto a seguir, a vinculação do magistrado à regra da suspensão tem o condão de trazer mais prejuízos do que benefícios à segurança jurídica e ao resultado útil do processo, especialmente quando se trata de questões no âmbito da propriedade industrial, tendo em vista o grande aporte de recursos envolvido.

Por outro lado, vários julgados do STJ suscitam argumentos favoráveis à suspensão do processo prejudicado, pois, caso não se suspenda, maximiza-se a possibilidade de que (i) decisões conflitantes sejam eventualmente proferidas; (ii) atos processuais desnecessários sejam praticados e (iii) a máquina pública judiciária seja onerada indevidamente.

“Por conseguinte, nítido que, ao final do processo expropriatório em curso na Justiça Federal, ocorrerá a perda da propriedade do bem imóvel, em desfavor do agravado, causando reflexos inevitáveis ao pleito acerca da possibilidade de manutenção na posse do bem litigioso. Isto posto, com base no artigo 265, IV, “a” do CPC, diante do risco de decisões contraditórias, o processo deve ser suspenso, por evidente a relação de prejudicialidade entre as demandas [...]”.

(TJRJ. 9ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 0062927- 75.2015.8.19.0000. Des. Rel. Adolpho Andrade Mello. Publicado em: 18.02.2016).

“Outrossim, a manutenção da decisão de suspensão não apresenta qualquer risco de dano imediato e irreparável para o autor agravante, diversamente do que pode acarretar à ré agravada. 7. Portanto, correta a decisão do Magistrado a quo ao reconhecer a prejudicialidade externa entre as ações, prestigiando, assim, os princípios da economia processual e à segurança jurídica, conforme a maciça jurisprudência deste Tribunal de Justiça”.

(TJRJ. 10ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 0000348-96.2012.8.19.0000. Des. Rel. Pedro Saraiva de Andrade Lemos. Publicado em: 12.01.2012).

“Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juiz a quo agiu com acerto ao suspender o processo, ante a prejudicialidade externa. A suspensão visa privilegiar o direito das partes e garante a efetividade do princípio da economia processual”.

(TJRJ. 7ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 0002423- 06.2015.8.19.0000. Des. Rel. André Andrade. Publicado em: 29.07.2015).

A decisão de suspensão deve ser inserida no processo como um mecanismo de se respeitar a relação de dependência lógica, não como um mero meio de “ordenação procedimental”. É como ensina Barbosa Moreira:

A prejudicialidade "não se deixa reduzir a simples fenômeno de ordenação procedimental, senão que postula, em sua essência, uma prioridade logicamente necessária na solução de determinadas questões em razão do condicionamento que daí resulta para a de outras e que se refletirá especificamente no sentido em que essas outras hão de ser, por sua vez, resolvidas”

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Questões prejudiciais e coisa julgada*. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Publicação pessoal, 1967, p. 41 e 42).

Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos discorrem com maestria sobre o assunto no artigo “A Suspensão do Processo em Razão de Questão Prejudicial Externa Frente aos Direitos de Exclusividade do Titular de Patente e de Registro”. Os autores apresentam duas teses que se destacam: (i) só seria possível a suspensão da ação de infração após a fase probatória e aferição da concreta contrafação do objeto protegido pela patente, hipótese em que se suspenderia a ação para aguardar o resultado da ação de nulidade; e (ii) o título concedido pelo INPI seria dotado de legitimidade e efeitos *erga omnes*, de forma que só seria possível tolher o direito do titular da patente de questionar a violação concedida pelo Estado caso fosse concedida tutela de urgência na ação de nulidade em razão de motivos muito evidentes da nulidade do título.

Os autores ainda destacam a predileção pela segunda corrente, encabeçada por Gama Cerqueira<sup>21</sup>, conforme se vislumbra no trecho destacado abaixo:

“[...] até que seja declarada nula uma patente ou um registro de marca ou de desenho industrial, seu titular terá monopólio incondicional de exploração dos respectivos bens em todo o território nacional, constituindo infração aos seus direitos suas utilizações indevidas e desautorizadas.

Sendo assim, ainda que verificada questão prejudicial externa, nos termos descritos anteriormente, e ainda que o Juízo estadual conclua que o produto, tecnologia ou marca de propriedade do demandado de fato está compreendido no título outorgado pelo INPI em favor do demandante, uma outra parcela da doutrina e da jurisprudência, com a qual concordamos, entende que mesmo assim a suspensão da ação prejudicada não merecerá ocorrer, pois estar-se-á negando vigência aos direitos do titular da patente ou do registro.

Em outras palavras, estando o direito de propriedade industrial em pleno vigor, ainda que haja ação de nulidade pendente questionando sua concessão, o titular continuará a gozar de todos os seus direitos erga omnes (leia-se, exclusividade de uso), pelo menos até que o título seja desconstituído através de ação própria [...].

Sopesando os interesses envolvidos em disputas dessa natureza é que concluímos que, via de regra, os direitos de exclusividade de uso outorgados pelo Estado a um particular sempre devem prevalecer, sob pena de se colocar em risco todo um modelo econômico-desenvolvimentista há muito instituído. Isso para não se falar da negativa de vigência de todos os comandos legais que asseguram tais direitos aos seus respectivos titulares”.

(AMARAL, Rafael Lacaz. LEONARDOS, Gabriel Francisco. *A Suspensão do Processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular da patente e de registro*. In.: Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Coordenador: Fabiano Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 118-119, 122).

De fato, as teses levantadas pelos autores condizem com a ideia de que o *status quo* das relações jurídicas analisadas nos processos é uma patente válida devidamente concedida pela autarquia responsável no Brasil. Parece coerente que se proteja o direito do titular da patente em razão da segurança jurídica e em proteção ao mecanismo adotado para atrair investimentos para o campo da inovação industrial, afinal, torna-se difícil imaginar o motivo de um investidor querer explorar uma invenção e patenteá-la se, depois de obtido o título, um concorrente poderá violar a patente, produzir o objeto protegido e, quando ajuizada uma ação contra tal infrator, ver a possibilidade de solução judicial ser esvaziada pela utilização do mecanismo processual da prejudicialidade externa.

Nesse mesmo sentido entende a jurisprudência predominante do TJSP. Conforme tal interpretação, não haveria nem mesmo uma real situação de conflito que ensejasse a

---

<sup>21</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 1.082-1.083.

prejudicialidade externa, já que a patente objeto da ação de nulidade permaneceria plenamente válida e eficaz:

“Ação declaratória de contrafação de produtos, cumulada com pedido indenizatório. Patente de invenção deferida pelo INPI, cuja validade é discutida na Justiça Federal. Prejudicialidade externa. Determinação de suspensão do processo. Agravo de instrumento do titular da patente. O ato administrativo produz efeitos até que seja eventualmente anulado. Até que isto ocorra, opera plenamente a proteção da propriedade industrial certificada pelo INPI, de modo que não se vislumbra qualquer relação de dependência entre as ações. Agravo de instrumento a que se dá provimento para que a ação prossiga”.

(TJSP. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de Instrumento nº 2255399-69.2018.8.26.0000. Des. Rel. Cesar Ciampolini. Julgado em 03/05/2019).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADACOM PLEITO INDENIZATÓRIO. Alegação de contrafação de patente de medicamento. Inépcia da inicial. Inocorrência. Pedido de suspensão da ação, em razão de prejudicialidade externa, afastado. Proteção da propriedade industrial que deve ser resguardada até eventual anulação junto ao INPI. Precedentes. Pedido de declaração incidental da nulidade da patente pela Justiça Estadual. Impossibilidade. Competência da Justiça Federal. Jurisprudência do STJ. Cerceamento de defesa não configurado”. (TJSP. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Apelação 1068232-48.2017.8.26.0100. Rel. Des. Azuma Nishi. Julgamento em: 01/11/2018).

Apesar de a saída proposta pelo autores e seguida pela maioria do TJSP soar tentadora, Eduardo da Gama Câmara Junior<sup>22</sup> se atenta para uma realidade das instituições responsáveis pela concessão das patentes. Explica-se: o argumento da proteção dos direitos daquele que obteve legitimamente o título que protege a invenção perde força quando se questiona a origem da obtenção desse título. Pela prática contenciosa em propriedade industrial, não é raro encontrar ações de nulidade julgadas procedentes em razão de novos documentos do estado da técnica levados ao âmbito judicial, pois não analisados pelo INPI no processo administrativo de concessão da patente. Ou seja, o direito subjetivo atribuído sobre o qual se funda todas as “prerrogativas” de proteção ao titular, pode ser, na verdade, fruto de processo administrativo que não considerou documentos que demonstrem a falta de novidade ou atividade inventiva, ou que se perceba maculado por algum vício formal. Por essa questão pragmática, o autor entende que não é tão simples subordinar a suspensão da ação de infração à obtenção da tutela de urgência na ação de nulidade, pois tal tutela é, comumente, concedida apenas após a produção probatória e análise dos documentos do estado da técnica inéditos para o INPI (ou, até mesmo, não concedida). Isso poderia afastar o resultado útil do processo.

---

<sup>22</sup> CÂMARA, Eduardo da Gama. *Reflexos e Efeitos das Ações de Nulidade de Patentes nas Ações de Infração de Patentes*. In.: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 120, Set/Out 2012, p. 25-29.

Ainda sobre a atuação do INPI no processo – que, necessariamente, deve atuar como litisconsorte passivo necessário na ação de nulidade da patente, quando não for autor<sup>23</sup> –, Câmara se atenta também ao fato de que a manifestação do INPI em sua contestação, a partir dos documentos do estado da técnica apresentados pelo autor da ação, é um novo exame técnico da patente (senão o primeiro realmente válido, tendo em vista os comuns erros cometidos pelo INPI em tais exames<sup>24</sup>). É por esse motivo que o autor entende ser essa manifestação do INPI no âmbito judicial um importante fator a ser considerado para a decisão tutela de urgência na ação de nulidade e até mesmo um possível fator de influência para a suspensão da ação de infração<sup>25</sup>. Assim também se revela o entendimento de algumas turmas do STJ:

Ora, ainda que na ação indenizatória já tenha sido realizada perícia técnica, concluindo que o Navio Stena Drilmax I, explorado pelos agravados, infringe a patente PI 9502391-7, fato é que, como faz ver o douto magistrado condutor do feito, “segundo os documentos que estão às fls. 4.202/4.224, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, órgão responsável pelo registro das patentes, conclui que deve ser a mesma anulada, em parecer técnico que junta aos autos naquela Vara Federal”. [...] Daí, ter pautado o ilustre juiz condutor do feito com a cautela que o caso requer, levando em consideração que o pedido da ação indenizatória é da ordem de milhões de reais, não havendo, por certo, preclusão lógica para o julgador, que houve por bem decidir novamente sobre o pedido de suspensão do processo, ante a superveniência do alegado fato novo, qual seja, a nulidade da patente pelo INPI. A vista do exposto, a Câmara nega provimento ao recurso.  
(TJRJ. 1ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 0009923- 65.2011.8.19.0000. Des. Rel. Maldonado de Carvalho. Publicado em: 31.05.2011)

Apesar das diferentes teses e abordagens da doutrina e jurisprudência, pode-se concluir que o entendimento predominante no âmbito do STJ defende o mínimo, qual seja: não é

<sup>23</sup> “(...) nas ações de nulidade de patente ou de registro de marca, o INPI, quando não for autor, há de integrar o feito na qualidade de litisconsorte passivo. O direito em discussão nessas ações, de a empresa ré ser titular de um privilégio tutelado por patente ou de registro de marca, e, portanto, deles usufruir com exclusividade, decorre de ato praticado pela referida autarquia federal. A ação, pois, engloba tanto os direitos patrimoniais do registro de marca ou de patente, quanto o ato administrativo que o concedeu” (IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 340).

<sup>24</sup> “[...] mesmo que o INPI tenha concedido a patente, é perfeitamente factível (e não raro) que a patente seja nula, pelo fato de o objeto patenteado não possuir novidade ou atividade inventiva, em relação a uma tecnologia mais antiga que, muito embora não tivesse sido detectada nas buscas feitas pelo INPI, nesse processo administrativo de concessão da patente, tivesse sido tornada acessível ao público, por um paper científico de uma universidade, por uma divulgação em uma feira de tecnologia, ou por qualquer outro meio. Além disso, também não é improvável que os técnicos do INPI não tenham detectado uma patente antiga relevante, por um equívoco no critério de busca ou pelo fato de essa patente antiga estar arquivada em uma classificação errada (em regra, as patentes são arquivadas nos bancos de dados especializados, por meio de classificações internacionais).” (CÂMARA, Eduardo da Gama. *Reflexos e Efeitos das Ações de Nulidade de Patentes nas Ações de Infração de Patentes*. In.: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 120, Set/Out 2012, p. 26).

<sup>25</sup> “Em outras palavras, esse reexame da patente feito pelo INPI se torna o primeiro indício de validade ou de nulidade de uma patente, numa ação de nulidade. Por essa razão que, quando se ajuíza uma ação de nulidade, sabe-se que a primeira prova a ser enfrentada pelos demandantes é a análise técnica feita pelo INPI, quando da preparação de sua contestação. Assim, se o INPI, após analisar tecnicamente as provas e alegações trazidas pelo demandante, considerar que a patente é nula, pode-se ter um indício relevante da nulidade da patente”. (CÂMARA, Eduardo da Gama. *Reflexos e Efeitos das Ações de Nulidade de Patentes nas Ações de Infração de Patentes*. In.: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 120, Set/Out 2012, p. 27).

obrigatório que a mera ocasião de prejudicialidade externa culmine na suspensão do processo prejudicado sem uma análise casuística pelo julgador:

“De fato, é assente no STJ o entendimento de que “a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso”.

(STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1.416.941/ES. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 21/02/2017. Publicado em: 07/03/2017)<sup>26</sup>

Uma questão sobre a qual não se encontrou literatura é: não seria prudente considerar se o contrafator buscou tentar anular administrativamente ou até mesmo apresentar tais documentos inéditos do estado da técnica no processo administrativo de concessão da patente? Por mais que não seja possível obstar a submissão da possível nulidade ao crivo do Judiciário em razão do não esgotamento da esfera administrativa, poderia ser um critério de avaliação da boa-fé para fins da análise do pedido de sobrestamento da ação de infração. Em suma: seria relevante, para a defesa da análise incidental da nulidade, que o suposto infrator tivesse tentado demonstrar a falta dos requisitos durante o exame do INPI e até a última instância administrativa? Da mesma forma, seria um argumento contrário a esse desejo se o suposto infrator nem tivesse tentado se opor?

Apesar na falta de literatura sobre o assunto, a defesa dessa lógica de preclusão poderia ir no mesmo sentido da necessidade de se alegar a nulidade processual assim que possível, pois, apesar de ser questão de ordem pública, não seria condizente com os princípios da boa-fé e da cooperação processual que o interessado alegue a nulidade processual apenas quando para ele se torna conveniente. Nesse sentido:

[...] Todavia, em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte, a pretexto de alegação de questão de ordem pública — que, é certo, não enseja preclusão pro judicato —, apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo à lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida. [...].

(STJ. 3ª Turma. REsp 1537731/MA. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 22/08/2017. Publicado em: 29/08/2017)

---

<sup>26</sup> Nesse mesmo sentido: STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 846.717/RS. Rel. Min. Moura Ribeiro. Julgado em: 21/11/2017. Publicado em: 30/11/2017; STJ, 3ª Turma. AgInt no AREsp 1156408/DF; Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino. Julgado em 12/11/2018. Publicado em: 16/11/2018.

#### 2.4) Estudo de caso: posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça

Ao longo da exposição sobre o assunto deste capítulo, foram expostas diversas citações de acórdãos sobre o tema (tanto de tribunais locais quanto do Superior Tribunal de Justiça). Pela diversidade das conclusões expostas, podemos afirmar que não há unanimidade na jurisprudência sobre o assunto. Apesar disso, houve decisão recente da Terceira Turma no REsp 1.558.149, sobre o tema da prejudicialidade externa, que merece alguns apontamentos relevantes. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS (...). 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa (...). 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. 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. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.558.149. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 26/11/2019)

As justificativas adotadas pelo Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze em tal julgamento foram as mesmas adotadas em vários outros julgados da mesma Corte, especialmente a proteção da efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógicas das decisões judiciais. Apesar disso, cumpre ressaltar que a ação que deu ensejo ao Recurso Especial era uma ação de infração em que a nulidade incidental foi alegada como matéria de defesa (tema do Capítulo III) e acolhida pela Justiça Estadual, afastando-se o pedido de indenização por contrafação feito pelo autor. Em grau de apelação, a sentença foi reformada de forma a restaurar os plenos efeitos da patente, inclusive em relação ao réu da ação de infração, e condenar o infrator pela violação cometida.

Cumpre ressaltar que corria uma ação de nulidade sobre o mesmo título na Justiça Federal. Em sede de REsp, o relator entendeu que a nulidade incidental não poderia ter sido acolhida – a despeito do art. 56, §1º, LPI – em respeito às regras de competência absoluta do ordenamento. Além disso, entendeu que a ação de infração deveria ter sido suspensa o quanto antes a fim de evitar decisões conflitantes em razão da prejudicialidade externa entre a alegação

de infração da patente e a própria validade da patente. Por isso, o ministro resolve suspender a ação de infração até que a patente fosse considerada definitivamente válida. Neste ponto, revela-se um fato interessante: uma ação de nulidade sobre a patente – ajuizada por outro concorrente que não o réu da ação de infração de origem – já havia sido sentenciada, mas, mesmo assim, o Min. Relator entendeu que as vias recursais deveriam ser esgotadas para que se retomasse a ação de infração:

No caso concreto, a prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrínseco à presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide. É verdade que as partes informam inclusive a existência de decisão que julgou improcedentes os pedidos de nulidade das patentes objeto da presente lide. Contudo, as referidas decisões se encontram, no momento, pendentes de julgamento de recursos.

(STJ. 3ª Turma. REsp 1.558.149. Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze. Decisão proferida em 17/09/2019)

O Relator afirmou que, apesar de a decisão determinando a suspensão ter sido proferida apenas no âmbito do recurso especial, não houve preclusão, pois tal pedido foi suscitado no momento oportuno nas instâncias anteriores e tal discussão integrou o acórdão recorrido.

### III) ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA PATENTE COMO MATÉRIA DE DEFESA EM AÇÃO DE INFRAÇÃO

O tema a ser exposto adiante foi alvo de um intenso debate jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ensejando em uma mudança no entendimento jurisprudencial da Corte. Apesar de existir disposição expressa na LPI sobre a possibilidade de se arguir incidentalmente, em ação de infração, a nulidade da patente *sub judice*, os magistrados passaram a enfrentar (ou – como veremos – deixaram de enfrentar) questões complexas que dificultavam a aplicação literal da norma.

É de praxe no contencioso de propriedade industrial que os réus, em uma ação de infração (também chamadas de ação de abstenção de uso e de contrafação), apresentem contestação arguindo a nulidade do título patentário concedido pelo INPI. Nesses casos, o que se pretende não é a nulidade definitiva do título, mas apenas o afastamento de seus efeitos em relação ao suposto contrafator.

Para elucidar melhor a questão, Lélío Schmidt propõe que se imagine um caso em que a ação de abstenção de uso seja ajuizada por uma sociedade empresarial que pretende impedir o titular de uma determinada patente de utilizar o seu próprio invento, por não acreditar que a titularidade do direito real seja legítima. Para tanto, a sociedade pede judicialmente a abstenção do uso e fundamenta tal pedido com a suposta nulidade do título, de forma que o argumento integre a causa de pedir do pleito<sup>27</sup>. Partindo de uma analogia com o contencioso constitucional, *mutatis mutandis*, a nulidade arguida como matéria de defesa seria um controle concreto da norma constitucional, enquanto a ação de nulidade de patente – que visa anular o título definitivamente –, seria uma ação de controle abstrato, já que o pleito seria um pedido principal da ação cujo julgamento poderia causar efeitos além daquela ação em especial.

---

<sup>27</sup> Assim explica Lélío Schmidt: “Há ainda que se cogitar da possibilidade da ação de abstenção de uso vir a ser proposta, por quem se julgue detentor de melhor direito, em face do apontado titular do registro da marca ou privilégio de patente, alegando o autor já na petição inicial a invalidade destes títulos. (...) Se a invalidade estiver colocada como causa de pedir ou fundamento de defesa, a Justiça Estadual terá plena competência para apreciá-la. Somente se a nulidade for objeto do pedido é que a competência será exclusiva da Justiça Federal. A esta conclusão se chega com a análise da diferenciação existente entre o poder cognitivo e o poder decisório, expressa não só no Direito Processual, mas também na própria legislação material.” (SCHIMIDT, Lélío Denicoli. *O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente*. In.: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 22, Mai/Jun 1996, p. 157 e 158).

O art. 56, §1º, LPI dispõe: “A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”. Em contraposição, o art. 57, LPI determina que “a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”.

Uma dúvida decorrente da comparação entre as normas poderia surgir quando constatado quais são os efeitos de suas aplicações, que são diversos. Enquanto a nulidade incidental, proferida em decisão no âmbito da justiça comum, causa efeitos *inter partes* (afastamento dos efeitos da patente em relação a quem alegou nulidade), a nulidade proferida no âmbito da Justiça Federal gera efeitos *erga omnes* (anulação do título patentário em si). Basta analisar se a nulidade integra pedido principal ou incidental da ação, ou seja, o que de fato se almeja obter e o que se pretende obter apenas como um meio para alcançar o objetivo final.

Os efeitos dos dois tipos de ações são diversos em decorrência do art. 503, §1º, CPC, que dispõe sobre a possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada<sup>28</sup> para questões incidentais, tendo em vista que o *caput* do artigo supracitado afirma expressamente que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Já o §1º apresenta requisitos que, caso preenchidos, poderão conferir força de lei também para as questões incidentais julgadas no processo, quais sejam: (i) o mérito deve depender da resolução de tal questão incidental; (ii) efetivo contraditório em relação à questão incidental e; (iii) competência do juízo – quanto à matéria e à pessoa – para resolver a questão incidental como se principal fosse.

A grande discussão remete a um tema complexo que permeia de forma inerente o tema desta monografia: o conflito de competência entre a justiça federal e estadual, tendo em vista a participação obrigatória do INPI no feito como litisconsorte passivo necessário, como já vimos. O trecho abaixo explicita a questão de uma forma esclarecedora:

“[...] esta arguição de nulidade não autoriza um juiz estadual a decretar a nulidade da patente, mas apenas reconhecer que a concessão da patente foi indevida e que, portanto, não há que condenar o réu por sua infração. [...]. A nulidade da patente só

---

<sup>28</sup> “Por força da coisa julgada, não só o legislador carece de poderes para dar nova disciplina a uma situação concreta já definitivamente regrada em sentença irrecorrível, como também os juízes são proibidos de exercer a jurisdição outra vez sobre o caso e as partes já não dispõem do direito de ação ou de defesa como meios de voltar a veicular em juízo a matéria já decidida”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Portal Processo Civil Net. Disponível em: <http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf>. Acesso em: 16.12.2019).

pode ser declarada (ou decretada) por meio de ação perante a Justiça Federal, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI na lide, como determina o art. 57. Um exemplo típico de tal situação é aquele em que no curso de uma ação de infração, o réu apresenta, como matéria de defesa, documentos da técnica anterior que provam ser a invenção objeto da patente já conhecida desde antes de sua data de depósito junto ao INPI. Em outras palavras, prova o réu que pratica aquela invenção não em violação da patente, mas, sim, com base em ensinamentos anteriores a ela e de domínio público. Neste caso, o juiz pode absolver o réu da acusação de infração, criando uma situação jurídica peculiar, na medida em que a patente deixa de ser oponível erga omnes, visto que o titular não mais pode opô-la ao réu vencedor da ação, mas continua podendo opô-la contra demais terceiros, enquanto a nulidade de sua patente não for declarada (decretada) judicialmente.”

(IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 123-124).

Os autores que versam sobre o assunto dividem opiniões. Lélío Schmidt (1996) defende que a nulidade arguida como matéria de defesa seria uma questão prejudicial à matéria da ação que busca a abstenção do uso, e, portanto, necessariamente deveria ser analisada pelo magistrado separadamente da decisão final acerca dos pedidos principais, de forma a não integrar o dispositivo da decisão. Seria o caso de um réu em uma ação de abstenção de uso que apresenta documentos do estado da técnica a fim de demonstrar que fez uso de elementos já conhecidos e, portanto, não haveria violação da patente.

“Observe-se que as questões preliminares ou prejudiciais não se confundem com o pedido. Nos exemplos ora em foco, a anulação do registro de marca ou privilégio de patente não integra o pedido. Este é delimitado pela reivindicação ou pela condenação em obrigação de não fazer ou de dar (abstenção de uso ou indenização). A invalidade do título de domínio será no máximo a causa de pedir ou o fundamento de defesa.” (SCHIMIDT, Lélío Denicoli. *O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente*. In.: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 22, Mai/Jun 1996, p. 38).

Caso o magistrado reconheça verossimilhança entre os documentos do estado da técnica e a patente em questão, a constatação serve como prova de não haveria novidade ou atividade inventiva em tal patente. Como as questões prejudiciais – que integram os fundamentos da decisão – não fazem coisa julgada (art. 503, §1º), os efeitos da patente seriam afastados apenas em relação ao réu da ação de infração, enquanto o título permaneceria intacto em relação a terceiros. O autor reitera tal entendimento afirmando que a análise da nulidade seria para fins de cognição, não decisão<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> SCHIMIDT, Lélío Denicoli. *O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente*. In.: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 22, Mai/Jun 1996, p. 159.

Da mesma forma entende José Roberto d’Affonseca Gusmão, quando critica as recentes (e cada vez mais comuns) decisões do STJ que entendem pelo afastamento do art. 56, §1º. Segundo o autor, os magistrados que assim entendem não fundamentam tal decisão de forma fundamentada, pois ignoram a distinção entre os efeitos da nulidade incidental e principal da patente (a incidental afastaria os efeitos da patente apenas quanto à parte que a suscitou no processo). Além disso, o autor entende que, de fato, há presunção de validade no ato administrativo que concede o privilégio da patente, mas que tal presunção é relativa (*juris tantum*), cabendo prova em contrário. Acima de tudo, o autor defende que o entendimento pelo afastamento da arguição de nulidade incidental ensejaria um cerceamento de defesa. Veja-se:

“Contudo, tem-se notado alguma resistência na jurisprudência quanto à aplicação do dispositivo comentado, o que tem trazido certo espanto e insegurança jurídica no meio especializado. Além disso, não seria exagero afirmar que, para além do argumento da não aplicação de texto expresso de lei, estar-se-ia diante de cerceamento do direito de defesa, constitucionalmente garantido [...].

Ora, a declaração incidental de nulidade não tem o condão de desconstituir o título. Para tanto todos concordam que é preciso a participação do INPI, o que impõe seja a lide dirimida no foro federal. Esta é uma diferenciação que não se encontra explicitada nas decisões que se seguiram. Percebe-se que aquelas decisões não fizeram a diferenciação entre a desconstituição do título e a mera constatação de nulidade para o fim de afastar-se a condenação injusta por infração de um título nulo. Não se está ali observando a extensão e consequências das decisões proferidas pelo Judiciário Estadual ou Federal, o que também tem contribuído para a falta de clareza do entendimento ali expressado.

[...] Assim, como consequência lógica, o Juiz deve pressupor a validade do título patentário para dar seguimento à verificação da ocorrência da alegada infração. *Uma tal suposição admite, pelo texto do parágrafo 1º do art. 56, prova em contrário, ou seja, uma presunção juris tantum”.*

(GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. PHILIPP, Fernando Eid. A Declaração Incidental De Nulidade De Patente -Interpretação Do Art. 56, §1º Da Lei 9.279/96. Portal Mondaq. Disponível em <<https://www.mondaq.com/brazil/patent/460590/a-declarao-incidental-de-nulidade-de-patente-interpretado-do-art-56-1-da-lei-927996#:~:text=Nesse%20sentido%2C%20o%20C2%A7%201%C2%BA,qual%20se%20baseia%20a%20C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em 18/03/2020).

As decisões do STJ no sentido de afastamento da possibilidade de arguir a nulidade como matéria de defesa serão analisadas nos subcapítulos deste capítulo, mas se adianta que a jurisprudência predominante segue o oposto do que entende a doutrina majoritária. A interpretação inaugurada pelo STJ (sobretudo na decisão paradigma do REsp 1.132.449/PR, sob relatoria da Min. Nancy Andrighi) deu ensejo a uma série de julgados no mesmo sentido pelos diversos tribunais do país, o que, apesar de não ser unânime, pode apontar para uma uniformidade do assunto no Brasil.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA ACOLHIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE AJUSTAR O ACÓRDÃO

ESTADUAL À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito’ (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 862.862/RS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em: 21/06/2016. Publicado em: 24/06/2016).

Por uma outra perspectiva, a declaração de nulidade incidental de uma patente em ação de abstenção de uso introduz algumas questões de difícil resolução. Partindo do exemplo supracitado, a constatação da falta de novidade ou atividade inventiva exigiria uma prova técnica, tendo em vista que as demandas referentes a patentes podem ser ramos científicos diversos – é o que será analisado no subcapítulo 3.1.

### *3.1) Alargamento do escopo da perícia*

Para a constatação de identidade entre os documentos do estado da técnica apresentados e a patente em questão, seria imprescindível a atuação de um auxiliar da justiça que pudesse, por meio de uma **perícia técnica**, demonstrar os elementos que o levaram a constatar que um técnico no assunto, à época da invenção, teria alcançado o resultado da patente a partir da obra pré-existente. Nesse caso, a questão da nulidade da patente passaria a integrar o objeto da perícia, que deveria analisar duas questões de complexidade diferentes: *(i)* se o produto/processo supostamente infrator reproduz elementos de uma ou mais reivindicações independentes da patente em questão e, portanto, infringe-o; e *(ii)* se a patente em questão cumpre todos os requisitos de patenteabilidade para ser considerada válida – ou qualquer que tenha sido o argumento de nulidade da patente, como, por exemplo, vício no procedimento formal de exame de patenteabilidade (processo administrativo tramitado no INPI).

Sobre a perícia técnica, cabe diferenciar o seu papel nas ações de nulidade e de infração. Na ação movida especialmente para anular uma patente na Justiça Federal, no caso em que se contesta o exame de patenteabilidade feito pelo INPI, o objeto da perícia é justamente analisar elementos trazidos por um terceiro a fim de desconfigurar os elementos de patenteabilidade do art. 8º, LPI, anteriormente considerados existentes pelo INPI. Na maioria das ações com esse objeto, esses terceiros apresentam documentos do estado da técnica que supostamente

antecipam elementos da invenção – a fim de desconfigurar a novidade<sup>30</sup> – ou demonstram que a invenção patenteada decorreria de forma evidente ou óbvia para um técnico no assunto a partir do estado da técnica – a fim de que seja declarada a falta de atividade inventiva<sup>31</sup>. Conclui-se que, nessa perícia, o que se compara é a patente com outros documentos do estado da técnica.

Já na ação de infração, ajuizada no âmbito da Justiça Estadual, de competência residual, o que se pretende é provar que o produto supostamente infrator reproduz os elementos de, no mínimo, uma reivindicação independente da patente supostamente infringida<sup>32</sup>. Para tanto, o perito terá de comparar a patente com o produto ou processo infrator, de forma a encontrar elementos suficientes que configurem a infração. Não se analisa, aqui, a validade da patente, nem se questiona a atividade do INPI no exame em que se constatou a existência dos requisitos de patenteabilidade. Essa situação fica esclarecida quando analisado o teor de um despacho saneador proferido em uma ação de infração ajuizada na 2ª Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro:

“Fixo como ponto controvertido a existência de infração a patente pela parte ré. Declaro saneado o feito. Desta feita defiro o pedido de prova pericial solicitado pelas partes, sendo certo que não é objeto da perícia eventual discussão sobre nulidade da patente, o que é objeto de ação em trâmite na Justiça Federal”.  
(2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Ação condenatória de infração de patente. Processo nº 0287376-42.2017.8.19.0001. Fl. 5190).

Utilizando o caso da decisão acima como parâmetro para análise do tema (tendo em vista que representa o que acontece na maioria das ações com o mesmo objeto), sobre a mesma patente tramitava ação de nulidade ajuizada pelo réu da ação de infração. Ao analisar o conteúdo do despacho saneador da ação em trâmite na Justiça Federal, resta ainda mais evidente a diferença entre os escopos da produção de provas nas diferentes ações:

“A questão de fato a ser objeto das provas produzidas, o que inclui a realização da perícia, é a alegação de violação aos requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva pela patente PI0409250-3, com base nos art. 8º, 13, 24, 25, 50, I e II, todos da LPI, em razão das anterioridades apontadas na petição inicial.”  
(31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Ação declaratória de nulidade de patente. Processo nº 0219305-21.2017.4.02.5101. Fl. 1886).

---

<sup>30</sup> Art. 11, LPI: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”.

<sup>31</sup> Art. 13, LPI: “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

<sup>32</sup> Fala-se aqui apenas da infração literal da patente, afastando-se, neste trabalho, eventuais discussões sobre a infração por equivalência.

Apesar disso, há exemplos de casos em que se permitiu que a validade da patente fosse analisada durante a elaboração da prova pericial de uma ação de infração. No caso do processo de nº 0033727-98.2007.8.19.0001, que tramita perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a patente foi considerada incidentalmente nula em razão da falta de novidade e atividade inventiva, o que baseou a improcedência do pedido de declaração de infração da patente. A ação ainda tramita em sede de apelação, em que foi determinado que o INPI atue como *amicus curiae*, mesmo que não tenha atuado na fase de conhecimento da ação:

“Assim, diante da especificidade do tema objeto da demanda e a fim de obter mais subsídios para o julgamento do mérito, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, §§ 1º e 3º, do CPC, solicitando-se a intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na qualidade de amicus curiae (art. 138 do CPC), para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a (in)validade da patente PI 0004636-1 à luz das considerações do laudo pericial (fls. 2787/2835 dos autos eletrônicos) e dos artigos científicos que embasaram sua conclusão.”  
(TJRJ. 2ª Câmara Cível. Apelação 0033727-98.2007.8.19.0001. Des. Rel. Alexandre Câmara. Decisão proferida em 08/10/2018).

A atuação do INPI como *amicus curiae* só foi encontrada no processo indicado acima, o que parece ser uma alternativa diferente das encontradas pela doutrina e jurisprudência anteriormente, principalmente se considerarmos a atuação limitada do *amicus curiae* em um processo (como, por exemplo, a impossibilidade de recorrer) em contraposição à condição de litisconsorte passivo necessário atribuída pela legislação à autarquia nas ações de nulidade. A necessidade de atuação do INPI será mais bem analisada no subcapítulo a seguir.

### 3.2) Necessidade ou não de participação do INPI quando suscitada a nulidade

Ademais, a questão da nulidade se torna ainda mais complexa quando se passa a analisar a participação do INPI nos feitos em que se pretende anular o título por ele concedido, como dispõe o art. 57, LPI. Sua participação em tais feitos decorre de um raciocínio lógico, considerando que o INPI é a autarquia responsável pela análise e concessão de patentes em âmbito nacional. Essa análise e concessão passa por um longo escrutínio da autarquia, que seleciona os documentos do estado da técnica considerados mais relevantes, analisa-os e confere se todos os requisitos de patenteabilidade foram cumpridos (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), além de outros fatores de relevância absoluta para o exame<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> O INPI dispõe de Resoluções que apresentam as diretrizes utilizadas nos exames de pedido de registro de marca e depósito de patentes em seu site: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/diretrizes-de-exame>>.

Permitir que a nulidade do título seja declarada no âmbito da Justiça comum, mesmo que incidentalmente, significa afastar a possibilidade de a autarquia que concedeu a patente responder as alegações que levaram o juízo a entender pela nulidade. Afastar os efeitos de uma patente válida significa necessariamente rever um ato da Administração Pública em decorrência de um erro no procedimento formal ou nas razões explicitadas para a concessão da patente. A revisão em si não é um problema sob o ponto de vista legal, tendo em vista o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, CRFB), mas assegurar o contraditório é condição *sine qua non* para a revisão dos atos administrativos.

Seria possível argumentar que a nulidade não atingiria os efeitos do título em sua integridade, já que seriam afastados apenas *inter partes*. De qualquer forma, um título plenamente válido, concedido por um ato de uma autarquia e, portanto, dotado de legalidade, legitimidade e autoexecutoriedade, não estaria sendo aplicado em sua plenitude. Além disso, tal título não estaria produzindo todos os efeitos para os quais foi concedido. É de alta relevância que seja oportunizado ao INPI se defender das alegações de nulidade contra um título concedido após um longo e detalhado escrutínio de técnicos especializados para tanto.

Observe-se: o que se contesta não é a possibilidade de impugnar um título dotado de presunção de legalidade; pretende-se apenas impedir que o título deixe de produzir seus efeitos para os quais foi criado sem que a autoridade que o concedeu possa apresentar uma defesa. Afinal, é no mínimo questionável anular os efeitos de um título concedido – após longos anos de exame por uma autarquia especializada – com base em uma perícia técnica em que tal autarquia (dotada de expertise) não pudesse ao menos formular quesitos.

O que se pretende, então, é analisar os motivos levados em consideração pelas Turmas do STJ ao longo dos anos para dirimir a questão.

### 3.3) O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a problemática

Ao longo dos anos, o STJ reviu algumas vezes o entendimento sobre o art. 56, §1º, LPI. A jurisprudência oscilava entre a aplicação literal do artigo, permitindo o afastamento dos efeitos do título patentário *inter partes*, de forma incidental, e o afastamento do artigo da lei federal a fim de que a nulidade fosse analisada somente em um processo que o INPI fosse parte, portanto, na Justiça Federal.

Atualmente, a jurisprudência do STJ é majoritária no sentido de afastar a eficácia do art. 56, §1º, LPI, em razão do litisconsórcio passivo necessário do INPI em ações que visem anular patente de invenção, fator que atrai a competência absoluta da Justiça Federal e especializada. A justificativa é de que as normas, mesmo que especiais, devem ser interpretadas em conjunto com as normas constitucionais de competência<sup>34</sup>. Passa-se a expor o desenvolvimento de tal entendimento ao longo dos anos na Corte Superior.

### 3.3.1) Aplicação literal do art. 56, §1º, LPI

Nos principais julgados em que se admitia a arguição da nulidade incidental como matéria de defesa, os fatores que se destacaram por serem comuns a essas decisões emblemáticas foram: *(i)* a possibilidade ter sido prevista legalmente no art. 56, §1º, LPI; *(ii)* a proteção ao princípio da ampla defesa por parte do suposto infrator, que alega a previsão do objeto protegido pela patente no estado da técnica anterior ao pedido da concessão e *(iii)* a geração de efeitos somente *inter partes*, sem os efeitos da coisa julgada material, diversamente do que ocorre quando a nulidade é decidida em ação específica. É possível perceber que os ministros aplicam a norma da LPI sem maiores considerações e envolvimento teórico, provavelmente por ser um artigo que prevê uma questão fática específica no âmbito do contencioso de propriedade industrial.

“Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal. 4. A nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, **o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual.** Precedentes. 5. No que se refere ao acerto da decisão recorrida no que respeita à suspensão dos efeitos da patente, sua revisão demanda incursão no conjunto fático-probatório, na medida em que o Tribunal de origem conclui haver prova no autos no sentido da inexistência do quesito novidade a amparar o direito do recorrente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.  
(STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag 526.187/SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves. Julgado em 21/08/2007. Publicado em: 03/09/2007).

<sup>34</sup> O ordenamento jurídico deve ser interpretado como um todo, devendo uma norma ser interpretada de forma sistemática. Sobre o assunto: “consiste o Processo Sistemático em comparar o dispositivo sujeito a exegese com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto. [...] Confronta-se a prescrição positiva com outra de que proveio, ou que da mesma dimanaram, verifica-se o nexó entre a regra e a exceção, entre o geral e o particular, e deste modo se obtém esclarecimentos preciosos. O preceito, assim submetido a exame, longe de perder a própria individualidade, adquire realce maior, talvez inesperado. Com esse trabalho de síntese é mais bem compreendido” (MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 104).

“1. A pretensão de verificar se todo o processo técnico estaria ou não incluído no pedido de nulidade somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 2. A nulidade de patente com efeitos *ex tunc* e eficácia erga omnes exige ação própria - Ação de Nulidade de Patente - ajuizada perante Juízo Federal e contar com a participação do INPI, nos termos do art. 57 da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial. 3. **É possível a alegação de nulidade da patente como matéria de defesa em qualquer juízo, cujo reconhecimento somente terá efeitos *inter partes*, no que se refere àquela específica relação processual. Art. 56, § 1º, da LPI.** Súmula nº 83/STJ. 4. Recurso especial não provido.

(...) A interpretação sistemática desse diploma legal leva a conclusão diversa e adequada com a ordem jurídica. A nulidade da patente, com efeitos *ex tunc* e eficácia *erga omnes*, somente pode ser declarada nos termos do art. 57 da LPI, ou seja, mediante ação própria ajuizada em Juízo Federal e com a participação do INPI. Por outro lado, é possível deduzir como matéria de defesa a nulidade de patente em qualquer juízo, cuja decisão terá somente efeitos *inter partes*, isto é, **para fins de atribuir ou eximir eventual responsabilidade naquela relação processual específica, não atingindo quaisquer outras pessoas ou instituições o efeito desse reconhecimento, nem mesmo o próprio INPI.**”

(STJ. 4ª Turma. 1.522.339/PR. Min. Rel. Luís Felipe Salomão. Decisão proferida em 30/06/2017).

Além das decisões expostas acima, chama-se atenção para outras duas decisões que explicam de forma mais expressiva o fato de a coisa julgada material só se aplicar aos pedidos principais da lide, não às questões incidentais. Apesar de o §1º do art. 503, CPC excepcionar alguns casos em que os limites da coisa julgada se estendem às questões incidentais, o afastamento dos efeitos da patente apenas em relação ao réu da ação de infração não cumpriria justamente o requisito do inciso III, segundo o qual o juízo deverá ser competente em razão da pessoa e da matéria para julgar a questão incidental como se principal fosse. Veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINARIO. CABIMENTO DO WRIT CONTRA ATO JURISDICIONAL. (...) Acórdão afirmado como nulo de pleno direito, por apontada incompetência absoluta da Justiça Estadual. Alegação improcedente, **eis que a simples declaração incidente de nulidade de registro de marca não desloca a competência para a Justiça Federal.** Causa entre pessoas jurídicas de direito privado, dela não participando o INPI como autor, réu, assistente ou oponente. Recurso ordinário desprovido”.

(STJ. 4ª Turma. RMS 625. Min. Rel. Athos Carneiro. Julgado em: 04/12/1990)

“Agravamento regimental. Agravamento de instrumento. Propriedade industrial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Declaração da nulidade da patente como questão prejudicial. Possibilidade. Competência do juízo estadual (...). 3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal. 4. **A nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual.** Precedentes. (...) 6. Agravamento regimental a que se nega provimento”.

(STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag 526.187. Min. Rel. Fernando Gonçalves. Julgado em: 21/08/2007)

Essas duas decisões foram tidas como base para o enfrentamento da problemática pela Segunda Seção do STJ (composta pela Terceira e Quarta Turma), ou seja, um precedente de maior relevância por envolver a participação de mais ministros, exposto abaixo.

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ROYALTIES. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE APENAS COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção - quando não for ele o autor -, perante a Justiça Federal (Lei 9.279/96, art. 57). Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça Estadual. Precedentes. Agravo Regimental improvido.”  
(STJ. 2ª Seção. AgRg no Conflito de Competência 115.032/MT. Min. Rel. Sidnei Beneti. Julgado em: 09/11/2011. Publicado em: 29/11/2011).

O contexto fático do julgado não envolvia a suscitação de nulidade incidental de uma patente como matéria de defesa, nem mesmo uma ação de infração, mas a cessação e suspensão da cobrança de royalties, em que o afastamento dos efeitos da patente serviriam como lastro para o acolhimento dos pedidos principais.

Tal julgamento trouxe algumas críticas<sup>35</sup> sobre o posicionamento da doutrina de que o entendimento predominante do STJ seria no sentido de impossibilidade de suscitar a nulidade incidental como matéria de defesa, pois a grande maioria dos julgados nesse sentido são da Terceira Turma, que é abarcada pela Segunda Seção.

### 3.3.2) Afastamento do art. 56, §1º, LPI

Nos últimos anos, porém, o entendimento do STJ mudou ao considerar elementos como: *(i)* necessidade de se discutir a nulidade da patente em âmbito federal, onde a justiça é especializada e onde é possibilitada a participação do INPI, uma vez que não faria sentido que a lei dispensasse para a declaração incidental de nulidade tais requisitos essenciais exigidos para a declaração de nulidade na via principal; *(ii)* que o suposto infrator da patente não teria o seu direito de defesa cerceado no impedimento da alegação incidental de nulidade, já que nada impediria que esse réu ajuizasse uma ação de nulidade antes ou depois do ajuizamento da ação

<sup>35</sup> SANTA CRUZ, André. LOPES JR., JAYLTON. *Algumas reflexões acerca da alegação de nulidade de direito de propriedade industrial como questão prejudicial*. Portal Migalhas. Disponível em <<https://www.migalhas.com.br/depeso/322210/algumas-reflexoes-acerca-da-alegacao-de-nulidade-de-direito-de-propriedade-industrial-como-questao-prejudicial>>. Acessado em 05/10/2020.

de infração; e (iii) que o ônus de se provar que não se infringe deve ser do suposto infrator, de forma que, antes mesmo do início dos “atos infratores”, ajuíze-se uma ação de nulidade a fim de provar que as atividades decorrem de elementos que já faziam parte do estado da técnica (conforme acórdão do recurso 1.132.449/PR, considerado paradigma sobre o assunto). Os julgados são, em sua maioria, da Terceira Turma do STJ.

“1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. Precedente. 2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto. 3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito<sup>36</sup>. 4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau.”  
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.132.449/PR. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em: 13/03/2012. Publicado em: 23/03/2012).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DE PATENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes. 2. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c". 4. Agravo interno desprovido. (...) O entendimento acima exposto encontra-se superado pela atual jurisprudência das Turmas que compõe a Segunda Seção, conforme precedentes citados por ocasião da rejeição do recurso especial”.  
(STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1590046/SP. Min. Rel. Marco Buzzi. Julgado em: 08/02/2018. Publicado em: 26/02/2018)

<sup>36</sup> É possível perceber que a relatora, Ministra Nancy Andrighi, defende que não é aceitável a nulidade incidental e não fala em sobrestar a ação, ou seja, o ônus do infrator seria maior ainda de tentar uma liminar nesse sentido. Tal entendimento demonstra coerência, pois, se se permitisse a suspensão da ação de infração enquanto em trâmite a ação de nulidade, seria conferido um poder muito grande ao infrator de manipular o tempo das decisões em seu favor. Bastaria ajuizar uma ação de nulidade para sobrestar a ação contra ele ajuizada.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96. 4. Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro. 5. **Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma.** Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. 6. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. **Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.** 7. Recurso especial provido”.

(STJ. 3ª Turma. REsp 1.281.448/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em: 05/06/2014. Publicado em: 08/09/2014).

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria. 3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal. 4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual. (...)”.

(STJ. 3ª Turma. REsp 1.558.149. Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. Julgado em 26/11/2019)

#### *3.4) Prazos prescricionais distintos e o perigo do cerceamento de defesa*

Cabe, ainda, analisar outro tópico de relevância para o assunto em questão: os prazos prescricionais atribuídos pela LPI às diferentes ocasiões de declaração de nulidade da patente analisadas nesse capítulo. Enquanto o art. 56, §1º, LPI dispõe que a nulidade incidental poderá ser suscitada a qualquer tempo como matéria de defesa, o caput desse mesmo artigo estabelece que a ação de nulidade de patente somente poderá ser arguida durante a vigência do título patentário.

Aqueles que defendem a possibilidade de se declarar a nulidade incidental de um título patentário poderiam sustentar que a disposição sobre nulidade incidental, em relação ao prazo prescricional, é mais benéfica para quem pretende levar ao crivo do judiciário uma suposta nulidade de uma patente após o fim de sua vigência. Seria o caso, por exemplo, de uma pessoa que é demandada pelo titular de uma patente já expirada em razão de uma suposta infração cometida à época da vigência da patente – desde que dentro do prazo prescricional de 5 anos, contados da data de ciência da infração (art. 225, LPI). Nessa hipótese, caso se entenda cabível a arguição de nulidade como matéria de defesa, essa poderia perfeitamente ser uma alegação pela parte ré a fim de se defender das acusações de infração, já que tal nulidade pode ser arguida a qualquer tempo.

Já no caso de afastamento da possibilidade de arguição da nulidade incidental, esse réu estaria impossibilitado de ajuizar uma ação de nulidade contra a patente supostamente infringida, uma vez que a disposição legal define que tal ação só poderá ser ajuizada durante a vigência da patente que se pretende anular. Essa construção seria um argumento a favor da recepção da arguição incidental de nulidade, pois, nesse cenário, poderia se falar, de fato, em um cerceamento de defesa, uma vez impossibilitada a opção de ajuizamento de uma ação de nulidade pela qual se pudesse, ao menos, analisar os argumentos contra a validade da patente.

Dessa forma, supondo que o ato de infração cometido durante a vigência da patente venha a ser conhecido algum tempo depois de sua expiração, como um réu em uma ação de infração poderia se defender alegando a nulidade (caso não se considere possível a declaração incidental de nulidade)?

A partir das interpretações legislativas feita pela doutrina e de outros prazos previstos na legislação sobre propriedade industrial, é possível vislumbrar uma nova possibilidade. Parte da doutrina desenvolveu um entendimento de duas vertentes acerca do prazo prescricional para ajuizamento da ação de nulidade a partir de uma interpretação do Código Civil/2002 (CC). Enquanto uma das vertentes, encabeçada por Gama Cerqueira<sup>37</sup> (que interpretou o Código de Propriedade Industrial de 1945 – Decreto-lei nº 7.903/45), sugere que seja considerado o prazo

---

<sup>37</sup> “A ação de nulidade das patentes de invenção prescreve em trinta anos por se tratar de nulidade de pleno direito e não fixar a lei outro prazo para o seu exercício. Pode, pois, a ação ser promovida enquanto o privilégio estiver em vigor e ainda depois de sua extinção”. CERQUEIRA, João da Gama. *Privilégios de invenção e marcas de fábrica e de commercio*. São Paulo, RT: 1931, p. 532.

prescricional de dez anos da ação que busca reparação civil<sup>38</sup>, iniciando após o fim da vigência da patente, Jacques Labrunie<sup>39</sup> (analisando a legislação em vigor atualmente) entende que o prazo a ser considerado deve ser o de três anos do art. 206, §3º, V, CC<sup>40</sup> para pretensão da reparação civil. Sob essa última perspectiva, considerando (i) o fim da vigência da patente como termo *a quo* do prazo prescricional e (ii) o prazo de vigência de vinte anos de uma patente de invenção, a ação de nulidade dessa patente poderia ser ajuizada em, no mínimo, 23 anos a contar de sua concessão. Veremos que tal prazo valeria somente para um grupo específico com interesse de agir.

Cabe explicar o motivo pelo qual Labrunie entende pelo prazo de três anos do art. 206, §3º, V, CC. Segundo o autor, o titular da patente tem a faculdade de ajuizar ação de infração contra terceiro mesmo após o fim da vigência de tal título<sup>41</sup>. Nesse caso, apesar do prazo de cinco anos estabelecido pelo art. 225, LPI para ajuizamento da ação de infração (“ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”, segundo a Lei), uma interpretação mais precisa do artigo, em consonância com a superveniência do CC/2002, atribuiria o prazo prescricional de três anos às violações cometidas contra direito de propriedade, pois a LPI foi editada sob a égide do CC/1916, quando tal prazo prescricional era de cinco anos<sup>42</sup>. Com a possibilidade de ajuizamento da ação de infração até três anos após o fim da vigência da patente, defender que o suposto infrator não poderia alegar a nulidade incidental – nem mesmo ajuizar ação de nulidade, pois prescrita – seria uma clara violação ao direito de ampla defesa. É por essa razão que Labrunie entende pela possibilidade de ajuizamento da ação de nulidade três anos após a expiração da patente, pois seria o tempo máximo para o ajuizamento de uma ação de infração por parte do titular, da qual o suposto infrator poderia se defender ajuizando a ação de nulidade.

Vale dizer que tal prazo prescricional de três anos a contar da extinção dos efeitos da patente só seria aplicável para aqueles com interesse de agir, ou seja, aqueles que sejam réus

<sup>38</sup> Art. 205, CC/2002: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

<sup>39</sup> “Do ponto de vista prático, no CC em vigor, para as ações fundadas em direito real, o limite temporal de efetivo interesse para a propositura de ação de nulidade, após a expiração da patente, será de 3 (três) anos”. (LABRUNIE, Jacques. *Direito de patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. São Paulo: Editora Manole, 2006, p. 122)

<sup>40</sup> Art. 206, Código Civil/2002: “Prescreve (...) § 3º Em três anos (...) V - a pretensão de reparação civil”.

<sup>41</sup> Em tal hipótese, o autor da ação de infração não teria como pleitear a abstenção do uso, uma vez cessada a proteção conferida pelo título extinto, seria possível pleitear somente a indenização pelos atos infratores.

<sup>42</sup> No CC/1916, o prazo prescricional para a propositura da ação por ofensa ou dano causado ao direito de propriedade era de **cinco anos**, conforme o art. 178, §10, IX. Como a LPI foi editada em 1996, o legislador acompanhou o prazo prescricional previsto no CC/1916, hoje atualizado para três anos.

em uma ação de infração ajuizada pelo titular da patente. Assim, essa interpretação feita por Labrunie para definir o prazo prescricional da ação de nulidade (após extinta a patente) a partir do prazo prescricional da ação de infração seria uma exceção à regra do art. 56, LPI, segundo o qual a ação de nulidade só poderia ser ajuizada durante a vigência do título.

Contudo, cabe ressaltar que a interpretação sobre o prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da ação de infração não é majoritária, tampouco pacífica. Assim, seria possível aplicar essa mesma exceção interpretada por Labrunie para o caso em que se entende pela literalidade do art. 225, LPI, em que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de nulidade passaria a ser de cinco anos para além da vigência da patente.

“Existem, assim, as seguintes hipóteses de prazos para a alegação de nulidade: (...) a patente já expirou e o titular está acionando contrafatores, pelo período passado de violação; nos termos do §1º, do art. 56, da Lei n. 9.279/96, ‘a nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa’. É óbvio o interesse da parte que está sendo acionada por contrafação de patente em ver declarada sua nulidade a qualquer tempo. (...) No caso da ação civil de indenização, o art. 206, §3º, V, do CC fixa a prescrição em três anos para os casos de dano ao direito de propriedade. Após a expiração da patente, portanto, o prazo máximo para o ajuizamento da ação de nulidade é de três anos. Passados os três anos, apesar de a ação ainda não estar prescrita, o autor terá perdido o interesse de agir, posto não haver indenização possível. Se a patente expirou há três anos, apesar de a ação ainda não estar prescrita, o autor terá perdido o interesse de agir, posto não haver indenização possível. Se a patente expirou há três anos, o eventual contrafator já cessou a violação ao direito do titular da patente há, pelo menos, três anos, pois, após a expiração da patente, a exploração da invenção por qualquer terceiro é lícita. Portanto, se o titular da patente expirada estiver inerte, passados os três anos da expiração do título, não haverá possibilidade de ser instaurada ação de nulidade, por parte de terceiros, por falta de interesse de ver declarada tal nulidade”. (LABRUNIE, Jacques. *Direito de patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. São Paulo: Editora Manole, 2006, p. 122-123)

Essa interpretação, apesar de inusitada, corrobora o apresentado pela Min. Nancy Andrighi no acórdão paradigma 1.132.449/PR, já apresentado no ponto 3.3.2, sem culminar na violação ao direito de ampla defesa. Reproduz-se abaixo a parte que explica tal entendimento:

“Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, **a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro.** Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo, como bem observado pelo i. Min. Direito, equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa”. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.132.449/PR. Min. Rel. Nancy Andrighi. Julgado em: 13/03/2012. Publicado em: 23/03/2012.)

### *3.5) Possibilidade de utilização do laudo pericial produzido em ação de natureza distinta como prova emprestada*

Diante da impossibilidade concreta de arguir nulidade incidental da patente, experimentada por alguns réus em ações de infração, uma estratégia utilizada é o pedido de utilização de um laudo pericial produzido nos autos de uma ação de nulidade sobre a mesma patente que se alega ter sido infringida. Para que seja possível imaginar essa hipótese, deve-se partir do pressuposto que tramitam concomitantemente duas ações sobre a mesma patente: uma de infração e outra de nulidade. Trata-se de um caso muito comum no contencioso de propriedade industrial, visto que a parte ré da ação de infração pode optar por ajuizar uma ação de nulidade na Justiça Federal a fim de ter, como consequência, os efeitos da anulação da patente retroagindo desde a sua concessão.

Partindo desse cenário, uma estratégia já vista por algumas partes em ações de infração é a de requerer que o laudo pericial produzido na ação de nulidade seja utilizado na ação de infração. Tal pedido é feito sob a justificativa de se evitar conclusões divergentes (como, por exemplo, a identificação de infração em um processo e a anulação da patente em outro), a fim de prestigiar a segurança jurídica, bem como evitar que as partes gastem um grande valor pecuniário sem necessidade (seria o caso de aguardar a confirmação de que a patente é válida para depois discutir eventual infração). Nesse caso, seria aplicado o instituto da prova emprestada, disposta no art. 372, CPC: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Interpretando a possibilidade a partir do que já foi exposto até o momento e sob a luz dos princípios processuais, é possível concluir que a prova emprestada poderá ser empregada caso seja valorada como uma prova documental, não podendo substituir a perícia realizada/a ser realizada na ação de infração. Isso porque, como explicita o artigo 372, CPC, deve ser respeitado o contraditório. Veja-se decisão proferida no processo nº 0287376-42.2017.8.19.0001, em trâmite perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro:

“Com relação à prova emprestada, deve-se consignar que, embora a perícia realizada na Justiça Federal possa ser utilizada na instrução deste feito, uma vez que analisa a patente de titularidade da parte autora, esta não se presta para substituir a perícia a ser realizada nestes autos. Seus objetos são diversos. A referida perícia tem por escopo analisar se os requisitos para o registro de patente estão presentes. Já a perícia a ser realizada neste feito tem por objetivo a verificação quanto a violação da patente do

autor pela parte ré, fazendo-se necessária a análise dos produtos das partes e a sua comparação. Assim mantida a realização da perícia.” (2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Ação condenatória de infração de patente. Processo nº 0287376-42.2017.8.19.0001. Decisão proferida em 26/06/2019).

O processo de elaboração do laudo envolve várias etapas<sup>43</sup>, incluindo (i) a elaboração de quesitos pelas partes a serem respondidos pelo perito; (ii) apresentação de laudos pelos assistentes técnicos das partes; (iii) possibilidade de se pugnar pela análise de quesitos suplementares; (iv) audiência entre todas as partes e os auxiliares técnicos etc. Por se tratar de um evento complexo que demanda um alto envolvimento das partes e matérias de cunho específico, na maioria das vezes, a prova pericial produzida em uma ação que possui por escopo um outro objeto não poderia ser valorada como principal subsídio de convencimento do magistrado.

---

<sup>43</sup> As normas referentes à produção de prova pericial no processo civil estão dispostas no artigos 464 a 480 do CPC.

#### **IV) EFEITOS DE TUTELAS DE URGÊNCIA CONCEDIDAS NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE INFRAÇÃO E NULIDADE DE UMA MESMA PATENTE**

##### *4.1) Considerações iniciais sobre a tutela de urgência*

Para introduzir o capítulo que segue, importa delimitar alguns conceitos de suma relevância para entender a questão da concessão de tutela de urgência nas ações que envolvem patentes.

Como o processo civil ensina, uma tutela de urgência é concedida em caráter de cognição sumária, ou seja, “o juiz, ao concedê-la, não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica” (NEVES, 2020, p. 487). Para a concessão de tal tutela, faz-se necessário o cumprimento de dois requisitos<sup>44</sup> indispensáveis e cumulativos: a probabilidade de direito e o perigo da demora. Isto é exigido em razão da precariedade de elementos probatórios constantes no processo.

Apesar disso, pode ser que uma tutela de urgência seja concedida excepcionalmente após a atividade probatória ou, até mesmo, na sentença. O instrumento é essencial para os casos em que os elementos apontam para a existência de um direito, apesar de não haver certeza. Como veremos, a concessão de medidas liminares no âmbito da propriedade industrial, especialmente patente, é raridade. Porém, quando concedidas, podem culminar na geração de efeitos em outros processos que envolvam a patente discutida, especialmente quando tais processos são julgados em outras instâncias judiciais.

##### *4.2) Conflito de competência gerado pela coexistência de duas tutelas de urgência contraditórias – estudo de caso*

Como já visto neste trabalho, a concessão de uma medida liminar no âmbito do contencioso de propriedade industrial, especialmente sobre patentes, é exceção, tendo em vista o caráter altamente técnico da lide. Exige-se, para uma correta resolução da controvérsia, manifestações técnicas que embasem os pedidos da inicial e os argumentos da contestação (pareceres técnicos), além de assistentes técnicos contratados pelas partes e perito imparcial,

---

<sup>44</sup> O CPC, no art. 300, § 2º ainda exige a possibilidade de reversão da decisão, mas tal requisito não será analisado no presente capítulo, tendo em vista que se trata de questão pecuniária e de fácil reversibilidade. É, inclusive, por esse motivo que os magistrados não mencionam tal requisito nas decisões que serão apresentadas.

escolhido pelo juízo. No caso da ação de nulidade, ainda é exigida a manifestação do INPI, uma vez que o título foi concedido por ele.

Com isso, é mais difícil que se encontre a concessão de medida liminar *inaudita altera pars*. É mais comum que se encontre a concessão de tutelas de urgência nas seguintes ocasiões: (i) após a manifestação do INPI em desfavor da validade da patente por ele concedida; (ii) após a elaboração da perícia que constata a infração da patente ou a sua nulidade, dependendo da ação; e (iii) algum acontecimento do mercado que comprometa a saúde financeira de uma das partes de forma significativa.

No último caso, pode-se citar como exemplo as patentes farmacêuticas e o fornecimento de medicamento para o Sistema Único de Saúde, em que o titular da patente é o único legitimado para figurar como fornecedor do medicamento protegido pelo título – nesse caso, o correto seria a dispensa de licitação, ante a ausência de concorrência. Ocorre que uma outra farmacêutica pode começar a produzir o medicamento protegido e se habilitar para participar de tal licitação. Se for ajuizada uma ação de infração e a tutela de urgência não for concedida, corre-se o risco de que o infrator vença a licitação. É muito comum que os medicamentos mais custosos sejam adquiridos apenas uma vez por ano, e uma venda de tal porte é de difícil reversão, o que ocasionaria a necessidade da liminar em favor do titular da patente.

Fato é que, quando concedida a tutela de urgência em uma ação de infração e existe uma ação de nulidade com as mesmas partes e sobre a mesma patente (e vice-versa), corre-se o risco de tal concessão ser considerada elemento caracterizador do perigo de dano necessário para a concessão da tutela de urgência na outra ação. Tal situação gera uma verdadeira anomalia no campo fático, uma vez que o suposto infrator é proibido de produzir o produto que não mais está protegido por uma patente (cujos efeitos foram suspensos pela medida liminar).

Essa foi exatamente a celeuma que ocorreu no emblemático caso da *TCT MOBILE TELEFONES LTDA.* (“TCT”) e *TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON* (“Ericsson”), em que a divergência das decisões ocasionou um Conflito de Competência positivo instaurado pela TCT no âmbito do STJ, em relação às competências da Justiça Estadual e Federal do Rio de Janeiro.

A Justiça estadual do Rio de Janeiro – através da 3ª Câmara Cível – determinou, em sede de antecipação de tutela recursal, referendada pelo colegiado, que fossem recolhidos os celulares de fabricação da TCT com base em suposta violação de três patentes de titularidade da Ericsson, e que a TCT fosse proibida, com fundamento nessas patentes, de comercializar seus produtos em todo território nacional; enquanto a Justiça Federal entendeu que as mencionadas patentes estavam com seus efeitos suspensos, atendendo ao pedido liminar formulado pela TCT.

No caso, a tutela de urgência da ação de nulidade ajuizada pela TCT foi concedida após a concessão da tutela na ação de infração, além de ter sido condicionada ao depósito caução de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), caso a Ericsson sofresse algum prejuízo pela suspensão dos efeitos de suas patentes. A magistrada que concedeu a medida liminar fundamentou o perigo de dano no fato de ter sido concedida tutela antecipada recursal no agravo de instrumento da ação de infração. Importa ressaltar que a magistrada reconheceu expressamente que não havia um grau suficiente de probabilidade de direito no pedido de tutela de urgência, mas que tal requisito seria afastado ante o iminente perigo de dano<sup>45</sup>, justificando o posicionamento com base no princípio da proporcionalidade<sup>46</sup>.

Em conclusão, a probabilidade do direito, no caso concreto, embora não se possa considerar como inexistente, não se apresenta em patamar ou magnitude tal que justifique, por si só, a concessão da medida liminar.

Já o perigo de dano, conforme reconhecido na decisão agravada, está inequivocamente presente, ante a ação inibitória e indenizatória promovida pela ERICSSON (fls.

---

<sup>45</sup> O perigo de dano, na visão da magistrada, seria corroborado pela iminente possibilidade de encerramento das atividades da TCT no Brasil caso a liminar de proibição de comercialização vigorasse: “Ademais, a empresa autora trouxe documento (fls.3207/3209) que indica o encerramento das atividades de faturamento da TCT MOBILE TELEFONES LTDA. a partir de 21/12/2017, em razão de a totalidade de suas mercadorias atualmente produzidas e comercializadas se enquadrarem nas séries que, supostamente, teriam componentes que violariam as invenções protegidas nas patentes ora em litígio. Como salientado na primeira decisão, ‘o risco de dano se presume pela circunstância de a matéria protegida obstar, aparentemente, toda a atividade comercial da Autora, o que provoca, além dos prejuízos imediatos, a perda de espaço no mercado relevante’”. (13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juíza Márcia Maria Nunes de Barros. Ação de nulidade nº 0025037-30.2018.4.02.5101. Decisão proferida em 03/04/2018).

<sup>46</sup> Tal decisão foi corroborada no âmbito do agravo de instrumento contra ela interposto: “Em sede de juízo provisório, não me parece ter incorrido em teratologia ou ilegalidade a decisão agravada que, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, atenuou o grau de probabilidade do direito exigido para a concessão da tutela de urgência, ante o risco de graves e irreversíveis danos às atividades da empresa autora, que poderia, inclusive, ser obrigada a encerrar seus negócios no País. Por outro lado, não se vislumbra, para a empresa agravante, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que decorra da manutenção da decisão agravada, mormente quando a empresa agravada já efetuou o depósito da vultosa quantia de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), fixada pelo Juízo a título de caução, garantindo, dessa forma, eventual reparação de danos, salientando-se, ainda, por oportuno, que as patentes em litígio continuam a surtir seus plenos efeitos em relação a terceiros. Assim sendo, por ora, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência dos pressupostos para a sua concessão”. (TRF-2. 1ª Turma Especializada. AI nº 0004136-18.2018.4.02.0000. Des. Rel. Ivan Athié. Julgado em 23/08/2018).

3152/3211) junto ao Juízo Estadual da 2ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (...), na qual, em sede de agravo de instrumento (...), foi determinado que a TCT TELEFONES LTDA. interrompesse imediatamente a importação e a comercialização de diversos aparelhos, bem como de qualquer outro produto que faça uso das invenções reivindicadas pelas patentes ora em litígio, além do recolhimento de tais produtos pelas suas revendedoras, sob pena de multa diária, fixando caução de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como medida de contracautela (...).

Assim, o grau de probabilidade do direito exigido para a concessão da tutela de urgência, em face da tecnicidade da matéria e da presunção de legalidade dos atos praticados pelo INPI, deve ser atenuado, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, vez que resta configurada intensa ameaça e está demonstrado grave risco de dano às atividades empresariais da autora TCT, em contraste com o interesse social existente na ordem econômica pátria, fundada na livre iniciativa, na geração de emprego e renda, em prol do bem estar e existência digna da população - ainda mais quando, como no caso, oferecida caução destinada a compensar eventuais prejuízos que venham a ser sofridos pela titular das patentes com a concessão da medida pleiteada [...].

Comprovado o depósito da caução descrito no item 5, e pelas razões amplamente expostas no item 4 da presente decisão, fica deferida a tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos das patentes PI 9810376-8, PI 9814565-7 e PI 9809830-6, exclusivamente em relação à empresa autora TCT, até ulterior decisão do presente Juízo.

(13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juíza Márcia Maria Nunes de Barros. Ação de nulidade nº 0025037-30.2018.4.02.5101. Decisão proferida em 03/04/2018)

A concessão da tutela de urgência da Justiça Federal que suspendeu os efeitos da patente não foi bem recebida pela 3ª Câmara Cível, que, ante o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa com base na decisão de suspensão dos efeitos da patente, resolveu suspender a ação de infração, mas manter a decisão que proibia os atos de infração cometidos pela TCT. Dentre outras argumentações, o voto do relator frisou que a Justiça Federal não é hierarquicamente superior à Justiça estadual, de forma que a decisão naquele âmbito não pode determinar a atuação deste. Além disso, o magistrado afirmou que o juízo federal violou o art. 36, III, Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), segundo o qual: “é vedado ao magistrado [...] manifestar [...] opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais [...]”.

Diante da evidente celeuma, a TCT propôs o Conflito de Competência nº 160.351/RJ, que tramitou na Segunda Seção do STJ, sob relatoria do Min. Raul Araújo. Em sede liminar, o relator do Conflito de Competência decidiu sobre o pedido de suspensão da decisão da 3ª Câmara Cível do TJRJ (que suspendeu o processo e manteve a vedação dos atos de comercialização pela TCT):

Ante o exposto, concedo a liminar requerida para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inicialmente assinalado, determinando que este e o d. Magistrado de primeiro grau se abstenham de proferir decisões que contrariem a suspensão dos efeitos das patentes PI9809830-6, PI9810376-8 e PI9814565-7 da ERICSSON determinada pela Justiça Federal, até ulterior decisão neste conflito.

Designo o d. Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relativas à ação sobrestada, cuja cognição seja absolutamente necessária.

(STJ. 2ª Seção. Decisão monocrática. Rel. Des. Convocado Lázaro Guimarães. Decisão proferida em 21/08/2018).

Após tal acontecimento, a liminar que suspendia os efeitos da patentes foi revogada em sede de agravo de instrumento, o que ocasionou o não conhecimento do Conflito de Competência em decisão do colegiado por falta de decisões contraditórias. Contra tal decisão, foi interposto agravo interno, inclusive porque a liminar voltou a vigorar, suspendendo novamente os efeitos das patentes. Por fim, no julgamento desse agravo interno, a Segunda Seção concluiu que o Conflito de Competência não deveria ser conhecido, pois tanto a Justiça estadual quanto a Justiça Federal estariam atuando dentro de suas respectivas competências constitucionalmente conferidas:

Assim, a situação em comento não caracteriza o conflito positivo de competência, porquanto ambos os Juízos Suscitados têm praticado atos processuais de acordo com a delimitação das competências a eles atribuídas e conforme a moldura fática que lhes é apresentada, sem choque imediato entre as respectivas determinações.

Com efeito, a d. Justiça Federal tem processado a ação de nulidade de patente, porque a lide, corretamente manejada também contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, insere-se nos exatos limites de sua competência. Outrossim, o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos de patente cuja nulidade se alega é providência processual decorrente do exercício normal das atribuições de qualquer órgão jurisdicional que também seja competente para o conhecimento e julgamento da ação principal.

Da mesma forma, a d. Justiça Estadual tem processado a ação inibitória e indenizatória pelo alegado uso indevido de patentes, pois a lide, tendo em vista o pedido e a causa de pedir, foi corretamente estabelecida entre particulares e não possui como pedido principal (principaliter tantum) a propriedade ou a validade das indigitadas patentes, senão como questão acessória e prejudicial (incidenter tantum), fundamento do pedido principal.

(STJ. 2ª Seção. Conflito de Competência 160.351/RJ. Min. Rel. Raul Araújo. Julgado em 12/06/2019).

#### *4.3) Análise de casos sobre liminares nas ações de nulidade*

Conforme visto, não é tão frequente que uma liminar seja concedida no contencioso envolvendo patente, tendo em vista o caráter altamente técnico da lide. Com isso, o presente trabalho propõe analisar sete casos dos Tribunais Regionais Federais da 2ª e 3ª Regiões a fim de elucidar os principais motivos que levam à concessão de liminares e a possível influência de ações de infrações em tais decisões.

a) Tribunal Regional Federal da 2ª Região: como o entendimento majoritário do Tribunal é no sentido de não concessão da tutela de urgência em casos que demandem prova técnica, os resultados encontrados são exceções.

1. Caso *Regula Forencics vs. Tetyana Gurova*: em sede de agravo de instrumento, a 2ª Turma Especializada, sob relatoria da Des. Simone Schreiber, reformou decisão interlocutória a fim de conceder a liminar requerida na ação de nulidade. Segundo o acórdão, a probabilidade de direito foi vislumbrada na manifestação de concordância do INPI sobre os argumentos de nulidade da patente. De acordo com o julgado, o fato de o INPI ter se manifestado de forma oposta à conclusão do exame de patenteabilidade não é contraditório, pois foram apresentadas novas anterioridades (documentos do estado da técnica), inéditos aos olhos da autarquia. Já o perigo da demora, outro requisito obrigatório para a concessão da tutela, é vislumbrado na mera propositura da ação de infração concomitante, mesmo que não tenha sido concedida liminar desfavorável ao réu daquela ação.

*I – A hipótese é de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, que buscava a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI0402693-4 [...]. II – Fumus boni juris presente, consubstanciado na manifestação da Diretoria de Patentes do INPI, que entendeu “pela ausência tanto de novidade como de atividade inventiva, e que a matéria definida nesta patente decorre de maneira óbvia e evidente, para um técnico no assunto, do estado da técnica anteriormente existente” (fl. 652 dos autos do processo de origem). [...] III – Periculum in mora evidenciado, em razão da ação de abstenção de uso (0197718- 75.2015.8.19.0001), movida pela agravada e atualmente em trâmite perante a 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. IV – Tutela de urgência deferida, para determinar a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI0402693-4. [...] Destaco que o fato de o INPI ter entendido, em sede administrativa, pela patenteabilidade da PI0402693-4 **não constitui contradição da autarquia, uma vez que, o entendimento manifestado em Juízo teve por base novos documentos apresentados pela parte autora em sua petição inicial**, e que não foram examinados por ocasião do procedimento administrativo de concessão da referida patente.*

(TRF-2. 2ª Turma Especializada. AI nº 0008589-90.2017.4.02.0000. Des. Simone Schreiber. Julgamento em 24/04/2018)

2. Caso *BRF vs. Marcus Azevedo Cazarré*: a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu a tutela de urgência em ação de nulidade. A manifestação do INPI no Processo Administrativo de Nulidade sobre a patente foi considerada motivo suficiente para o preenchimento do requisito da probabilidade de direito. Já o perigo de dano foi vislumbrado na possibilidade de constrição patrimonial decorrente de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em ação

de infração sobre a mesma patente, que condenou a BRF ao pagamento de indenização ao titular no valor de R\$ 150.000, em desacordo com a conclusão do laudo pericial e da sentença proferida em 1º grau.

“(…) No que concerne à probabilidade do direito, verifico estar presente com base no parecer emitido pelo INPI em PAN (Processo administrativo de nulidade), no sentido da nulidade da patente, nos termos apontados pela empresa AGCERT DO BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.

Também se encontra presente o requisito de perigo na demora, considerando que a autora está sujeita à constrição patrimonial decorrente de ação judicial de infração em trâmite na Justiça Estadual de São Paulo.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência ora requerida para suspender os efeitos da patente MU 8300298-7 somente em relação à autora.”

(31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ação de nulidade nº 5054937-36.2019.4.02.5101. Decisão proferida em 27/08/2019)

3. Caso *Dynamic vs. M-I Drilling*: a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da patente apenas em relação à Dynamic, autora da ação de nulidade. Tal decisão foi reformada em sede de agravo de instrumento pela 1ª Turma Especializada. O juízo de 1º grau havia vislumbrado a probabilidade de direito no parecer do INPI opinando pela nulidade da patente, tendo em visto a falta dos requisitos de patenteabilidade (novidade e atividade inventiva). Já o perigo de dano havia sido verificado em decorrência do ajuizamento de ações de infração pela titular da patente contra as empresas do segmento e obtenção de liminares com o propósito de impedir que os produtos supostamente infratores fossem comercializados. Tal proibição acarretaria sério prejuízo econômico e provável paralisação das atividades da suposta infratora no país (Dynamic). A juíza cita, inclusive, um certame licitatório em que a Dynamic estaria impedida de participar caso os efeitos da patente na fossem suspensos. A decisão foi reformada sob o argumento de que a manifestação do INPI em sede de contestação não seria suficiente para exigir uma decisão que poderia acarretar sérios prejuízos à titular da patente. Em seu voto, o relator também ressaltou que a jurisprudência do Tribunal é no sentido de ter cautela e prudência no acolhimento de pedidos liminares, principalmente em casos que exigem a produção de prova pericial, Além disso, destacou que a parte autora não estaria impedida de participar de procedimentos licitatórios, em decorrência dos efeitos de uma decisão proferida em sede de infração.

“Conquanto a matéria controvertida seja de natureza eminentemente técnica, devendo ser apreciada cuidadosamente após a produção de laudo por Perito nomeado pelo Juízo, cabe mencionar que além dos pareceres técnicos elaborados pelos assistentes técnicos das empresas autora e ré (fls.68/104 e 969/996, respectivamente), o INPI, órgão que tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, reapreciando a matéria, por meio de sua Diretoria de Patentes (DIRPA), emanou parecer técnico (fls.852/855), revendo seu posicionamento administrativo, concluindo pela nulidade da patente por falta dos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva.

O receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ademais, revela-se presente na medida em que o 1º réu tem promovido ações de contrafação de patente contra empresas do segmento. a exemplo do processo n.º 0298394- 02.2013.8.19.0001, que tramita perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, na qual a ré conseguiu obter, ao menos inicialmente, decisão favorável, com base na infração da patente PI0011663-7, para que a DYNAMIC AIR depositasse 5% do somatório dos valores do contrato n.º4600367576 celebrado com a Petrobrás S/A em conta corrente judicial, para fixação de royalties em contratos de licenciamento de patentes [...]

A empresa autora logrou demonstrar que participa do sistema Petronect, tendo sido convidada a oferecer propostas para novos certames licitatórios com a Petrobrás [...], o que leva a um justificado receio de interrupção na consecução das atividades normais da empresa autora, caso impedida de continuar fabricando e comercializando seus produtos, acarretando-lhe graves prejuízos.

Configura-se, assim, o periculum in mora, indicando na necessidade de concessão do provimento liminar requerido pela empresa autora. Quanto ao perigo reverso alegado pela empresa ré para justificar a não concessão da medida de urgência, tenho que é razoável não impor a suspensão total dos efeitos da patente, caso em que seu objeto cairia em domínio público e poderia ser apropriado por outras empresas estranhas ao feito, mas somente em relação à empresa autora.”

(13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ação de nulidade n° 0114791-85.2015.4.02.5101. Decisão proferida em 15/12/2015)

“In casu, deve-se ter em conta a natureza da demanda, objeto da presente via recursal, e as conseqüências jurídicas e práticas, decorrentes da decisão judicial a ser proferida. Apenas o parecer do Instituto, manifestando-se pela procedência do pedido de nulidade da patente, não tem o condão, por si só, de desaguar na suspensão liminar dos seus efeitos, uma vez que a contestação do Instituto constitui um dos elementos para a formação da convicção do Juízo. Não vislumbrada, neste momento processual, a verossimilhança da alegação e a urgência do provimento antecipatório, nos termos do art. 273, do CPC. (...) Como já amplamente debatido nos processos que envolvem marcas e patentes e, em especial, recursos de agravo de instrumento que são interpostos em face das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem pedido de antecipação de tutela, o entendimento que vem sendo adotado pelo órgão colegiado é no sentido de atuar com a máxima cautela e prudência possíveis, diante dos sérios e graves prejuízos que a decisão judicial, interlocutória, mas na prática com efeitos de definitiva, podem acarretar às partes litigantes.”

(TRF-2. 1ª Turma Especializada. AI n° 0000109-60.2016.4.02.0000. Des. Rel. Paulo Espírito Santo. Julgado em 10/03/2016)

4. Caso *MSD vs. DuPont*: a tutela de urgência foi concedida pela 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sob a condição de depósito de caução de R\$ 16 milhões, que corresponderia a cerca de 1% do capital social da MSD (autora). Posteriormente, a DuPont (ré) interpôs agravo de instrumento, que perdeu o objeto em decorrência de acordo firmado pelas partes. O juízo considerou como

probabilidade de direito o fato de a decisão do Instituto Europeu de Patentes sobre a patente correspondente não ter sido considerada relevante para o INPI durante o exame. Além disso, o perigo de dano residiria na liminar obtida em sede de ação de infração ajuizada contra a autora da ação de nulidade, que poderia acarretar sérios prejuízos financeiros e perda de espaço no mercado.

“De fato, não só a não apresentação de tal anterioridade pela empresa titular DU PONT, como também a não consideração desse documento pelo INPI, por iniciativa própria, causa perplexidade, na medida em que a anterioridade é uma continuação-em-parte (instituto típico do direito norte-americano) da JP 2005/004268 (04/03/2005) e da WO 2005/085216 (15/09/2005) - que correspondem à PI 0508140-8 da NISSAN - e deveria, necessariamente, compor o estado da técnica para análise do pedido de patente requerido pela DU PONT.

De outro lado, também causa espécie que não tenha sido levada em consideração, pelo INPI, a decisão proferida pelo EPO em relação à patente europeia 2.182.945, correspondente à patente brasileira PI 0810929-0 da DU PONT.

De toda sorte, em conclusão, considero evidenciada, em análise preliminar e não exauriente, a probabilidade do direito invocado, a justificar a concessão da medida liminar pretendida [...] Já o perigo de dano está inequivocamente presente, ante a ação cominatória e indenizatória promovida pela DU PONT, em conjunto com a empresa BOEHRING INGELHEINM ANIMAL HEALTH USA, em tramitação no Juízo Estadual da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (processo nº 0103597-16.2019.8.19.0001), distribuída em 06/05/2019 - ou seja, menos de um mês após a concessão da patente de invenção PI 0810929-0. (...) O risco de dano, assim, se constata ante a circunstância de a providência liminar requerida pela DU PONT na Justiça Estadual obstar, aparentemente, a comercialização de fluralaner para uso oral em mamíferos pela autora MSD, sem que haja nenhum outro concorrente no mercado - visto que a patente do composto fluralaner é de titularidade da NISSAN, que a licenciou exclusivamente para a MSD. Além de prejuízos financeiros imediatos, tal medida acarretaria inevitavelmente a perda de espaço no mercado relevante e, possivelmente, especialmente aos olhos do público menos especializado, novas discussões sobre a eficácia e confiabilidade do medicamento”.

(13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juíza Márcia Maria Nunes de Barros. Ação de nulidade nº 5036601-81.2019.4.02.5101. Decisão proferida em 19/06/2019)

5. Caso *Johnson Controls vs. Moacir José Rebelato*: a Des. Simone Schreiber, da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferiu decisão monocrática em sede de agravo de instrumento deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a suspensão dos efeitos da patente de invenção antes da elaboração de prova pericial e manifestação do INPI no âmbito da ação de nulidade. Tal tutela recursal foi, em julgamento do colegiado, revogada ante a ausência do *fumus boni juris*, já que ambas as partes apresentaram posicionamentos técnicos razoáveis. Sobre o requisito da probabilidade de direito, a magistrada havia interpretado o laudo técnico e a manifestação do INPI proferidos em ação de nulidade de desenhos industriais ao mesmo produto protegido pela patente como provas suficientes para a

concessão da tutela. Nessa ação de nulidade dos desenhos industriais, foi decidido pela nulidade dos registros. Como os registros foram anulados judicialmente, a agravante alegou que as patentes configuravam uma nova tentativa de proteção da tecnologia, o que foi acatado pela relatora em uma análise preliminar. Já sobre o perigo de dano, a magistrada havia considerado configurado a partir da mera existência de ação de infração ajuizada contra a autora sobre a mesma patente discutida na ação.

Assim, desde que o Magistrado se sinta amparado nas provas que acompanham a petição inicial, não há nenhuma vedação à concessão da tutela de urgência.

Na hipótese em exame, essa segurança advém primordialmente da sentença proferida nos autos da ação de nulidade 0004444-19.2014.4.02.5101, quando o MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro entendeu, com amparo na manifestação da área técnica do INPI e no laudo elaborado pelo perito do Juízo, que os registros de desenhos industriais DIs 6500910-0, 6501306-9 e 6501309-3 não atendiam o requisito da originalidade, "frente ao objeto ilustrado no catálogo da empresa REALCOLD MILMECH PTY LTD", justamente a anterioridade apontada pelo ora agravante como fundamento para a falta de novidade da PI0500458-6.

Já o periculum in mora está satisfatoriamente demonstrado na existência da ação de nulidade 0002567-39.2019.8.21.0014 (014/1.19.0001469-1), ajuizada perante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Esteio/RS, no bojo da qual o agravado postula que a Johnson Controls seja impedida de comercializar seus Túneis de Retenção Variável (TRV) ao mercado sob o argumento de que estaria infringindo o objeto da patente PI0500458-6, ora em exame.

Diante do exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação de tutela recursal e determino a suspensão inter partes dos efeitos da patente de invenção PI0500458-6, intitulada "Disposição Construtiva Aplicada em Túnel de Retenção Variável" (TRF-2. 2ª Turma Especializada. AI nº 5008044-61.2019.4.02.0000. Des. Rel. Simone Schreiber. Decisão monocrática proferida em 23/09/2019).

Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ausência do fumus boni iuris. Considerando a existência de posicionamentos técnicos razoáveis para os dois lados, apenas após a produção de laudo pericial sob o crivo do contraditório é que o Juízo de Primeiro Grau poderá decidir, em sentença, se a PI0500458-6 atende aos requisitos de patenteabilidade. Agravo de instrumento a que se nega provimento, com revogação da liminar anteriormente concedida.

(TRF-2. 2ª Turma Especializada. Agravo de Instrumento nº 5008044-61.2019.4.02.0000. Des. Rel. Simone Schreiber. Julgamento em 08/09/2020).

b) Tribunal Regional Federal da 3ª Região: devido à pouca quantidade de resultados encontrados no âmbito do Tribunal, não foi possível identificar se há jurisprudência consolidada sobre a concessão da tutela de urgência no âmbito do contencioso de patentes.

1. Caso *Anima Color vs. Ricardo Augusto Lorenzo*: decisão monocrática em que o Des. Wilson Zauhy, da 1ª Turma, reformou a decisão de 1º grau a fim de conceder a tutela de urgência em ação de nulidade, suspendendo os efeitos da

patente. A tutela perdeu efeito após a ação de nulidade ter sido julgada improcedente. Da leitura da decisão, é possível depreender que o relator vislumbrou a probabilidade de direito em uma anterioridade que, segundo ele, seria capaz de afastar a novidade da patente que se pretendia anular. O manual de funcionamento do produto que serviria de anterioridade em conjunto com parecer técnico de especialista na área foram os documentos utilizados para a verificação do requisito. Já o perigo de dano foi verificado no possível encerramento das atividades da autora na ação de nulidade, o que seria um quadro irreversível ou de difícil reversibilidade.

“Com efeito, no primeiro enfrentamento da matéria o juízo de origem reconheceu expressamente a existência de elementos que indicam, ao menos em análise própria daquele momento processual, a **inexistência da característica da novidade exigida para o fim de patentear determinada invenção**, nos termos dos artigos 8º e 11 da Lei nº 9.279/86. Tais elementos consistiriam, ainda segundo a decisão antecipatória inicialmente concedida, em parecer técnico de perito da indústria têxtil, dados da concessão da patente, manual de funcionamento da máquina MTCF500 e nota fiscal da venda da referida máquina em 07.06.2004, anterior, portanto, ao depósito e concessão de patente ao primeiro agravado. Não se afasta aqui a conclusão de que o ato administrativo praticado por autoridade administrativa goza de presunção de legalidade. Tal presunção, contudo, não é absoluta, mas relativa, podendo ser refutada com base em elementos concretos demonstrem ou indiquem a necessidade de revisão do ato guerreado. Entendo ser esta a hipótese dos autos, diante da apresentação de documentos que indicam, em análise inaugural, a não comprovação do requisito "novidade" da patente concedida ao primeiro agravado. Registro, por derradeiro, que eventual improcedência do pedido final formulado na ação de origem poderá ser resolvida futuramente, se o caso, em perdas e danos. Diversamente, **eventual negativa de antecipação dos efeitos da tutela recursal poderá provocar o encerramento das atividades da agravante, quadro irreversível ou de improvável reversibilidade.**”

(TRF-3. 1ª Turma. AI nº 0018924-15.2015.4.03.0000. Rel. Des. Wilson Zauhy. Decisão monocrática proferida em 17/05/2016)

2. Caso *Pormade vs. Fabio Tadeu Biagioni*: decisão da 1ª Turma em que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de nulidade, suspendendo os efeitos da patente. A probabilidade de direito foi vislumbrada na manifestação do INPI no sentido de anular a patente por falta de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, bem como laudo pericial produzido em ação de infração, que, levando em consideração anterioridades apontadas, concluiu que o invento da patente já integrava o estado da técnica à época do depósito. Quanto ao perigo de dano, a autora da ação de nulidade estaria impedida de fabricar e comercializar o produto protegido pela patente em decorrência de liminar em ação de infração.

Com efeito, a MMª Juíza a quo concedeu a antecipação dos efeitos da tutela com lastro no parecer técnico apresentado pelo próprio INPI, [...] bem como na declaração do perito judicial exarada no laudo ofertado nos autos de processo nº 583.00.2004.054731-6, em trâmite perante a 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo (ação de abstenção de uso cumulada com pedido de indenização) [...].

Assim, **as declarações emitidas pelos experts denotam a verossimilhança das alegações da parte autora, aptas a ensejar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.**

Da mesma forma, está presente o **periculum in mora**, na medida em que a agravada está impedida de fabricar e comercializar o produto protegido pela patente.

(TRF-3. 1ª Turma. AI nº 0030458-29.2010.4.03.0000. Rel. Des. Vesna Kolmar. Julgamento em 26/10/2010)

Diante dos resultados da pesquisa jurisprudencial, que são a amostra da análise do presente estudo, é possível perceber um padrão do que se afirma neste trabalho: a influência das ações de infração nas ações de nulidade e vice-versa. Os sete casos encontrados na pesquisa não foram selecionados por terem sido influenciados pelas ações de infração que envolvem a mesma patente e as mesmas partes, mas apenas por serem casos em que a tutela de urgência foi concedida no ação de origem ou em instância recursal. Comparando a extensão e profundidade da pesquisa com o pequeno número de resultados encontrados nos tribunais<sup>47</sup>, comprova-se empiricamente a baixa incidência de liminares no âmbito do contencioso de propriedade industrial (especialmente patentes), em razão dos motivos já expostos.

Mesmo com a pequena amostra analisada neste subcapítulo, é possível perceber que, em sete dos oito casos (incluindo o caso analisado no item 4.2), as liminares foram concedidas em razão: (i) da mera existência de ação de infração envolvendo a mesma patente e as mesmas partes – três casos; (ii) de liminar concedida na ação de infração, determinando a abstenção de produção do objeto protegido pelo título – três casos e; (iii) de acórdão proferido em grau recursal no âmbito da ação de infração, determinando a abstenção dos atos infratores.

---

<sup>47</sup> O resultado da pesquisa foi influenciado por fatores como baixa eficiência das ferramentas de busca jurisprudencial dos tribunais envolvidos e pela variação dos termos utilizados pelos magistrados, que, embora tenha sido levada em consideração, torna impossível alcançar um conjunto exaustivo das decisões no mesmo sentido.

## V) CONCLUSÃO

O contencioso de propriedade industrial apresenta grande complexidade em razão da matéria envolvida (de alta tecnicidade, especialmente no tocante a patentes), dos interesses mercadológicos, da influência de grandes sociedades empresárias e dos altos valores pecuniários envolvidos.

O presente trabalho buscou apresentar como essa gama de fatores é recebida pela doutrina e, principalmente, pela jurisprudência dos principais tribunais brasileiros. Apesar de a LPI não ser tão recente (1996), propriedade industrial (patentes, especialmente) é uma matéria demasiadamente específica, o que torna o processo jurisdicional de interpretação legislativa moroso, tendo em vista que poucos processos são levados às mais altas Cortes para a definição das questões controversas que permeiam a matéria. Essa falta de contornos pode culminar na falta de segurança jurídica para possíveis investidores no mercado brasileiro.

Sobre a possibilidade de alegar a nulidade como matéria de defesa incidentalmente na ação de infração, é possível concluir que a jurisprudência atual do STJ entende pela interpretação do art. 56, §1º, LPI conjuntamente às regras de competência da CRFB/88 (art. 109, I) e previsão expressa do art. 57, LPI, ou seja, não seria possível alegar a nulidade da patente nem mesmo incidentalmente na Justiça estadual, haja vista a impossibilidade de participação do INPI nas ações que ali tramitam. Parte da doutrina (Schimdt e Gusmão, principalmente) criticam tal posicionamento, por entenderem que o que se faz não é uma interpretação sob a luz das regras de competência, mas, sim, um explícito afastamento de uma regra expressa sobre o tema, prevista na legislação especial sobre propriedade industrial.

Apesar da inteligente crítica apresentada pela respeitada doutrina, opina-se, neste trabalho, pela impossibilidade da alegação de nulidade como matéria de defesa em ação de infração pelos motivos que se passa a expor:

- O fato de a nulidade, caso constatada, ser incidental com efeitos *inter partes* apresenta profunda insegurança jurídica, pois o titular da patente não poderá “usufruir” do título que obteve oficial e legitimamente. Um exame precário e muito menos aprofundado terá o condão de limitar o aproveitamento da patente concedido pela autarquia. Pode ser, por exemplo, que a infratora seja a maior e, talvez, única concorrente da titular da patente

(situação muito comum no âmbito das farmacêuticas), hipótese na qual o título válido para terceiros que não integraram a relação processual da ação de infração não teria eficácia.

- Usar o argumento da nulidade como matéria de defesa seria uma mera alternativa proveniente da retórica advocatícia. O infrator, muitas das vezes, utiliza-se da invenção patenteada mesmo sabendo de seu título válido e de fé pública. Seria necessário se insurgir contra a titularidade e concessão da patente em uma ação autônoma, em que o INPI fosse réu, caso em que seria garantido o contraditório em respeito ao devido processo legal.
- Para um possível contrafator, torna-se altamente conveniente inverter a ordem dos acontecimentos. Isto é, ele, de forma inconsequente, comete atos infratores e aguarda ou não uma ação a ser promovida pelo titular da patente; se o titular ajuizar a ação, esse infrator tenta anular a patente sem o contraditório estabelecido pelo INPI (autoridade responsável pela concessão das patentes), além de possuir uma vantagem indevida, pois passa a eliminar a concorrência (considerando que a patente continuaria válida para terceiros).

Apesar do exposto contra a possibilidade de nulidade incidental, é sabido que, no Brasil (e em muitos outros países), o exame promovido pelo escritório de patentes pode não ser suficientemente eficiente, tendo em vista o histórico de anulações pela Justiça brasileira. Muitas vezes, o INPI não analisa uma anterioridade crucial, não observa os tramites corretos no processo administrativo do exame de patenteabilidade, dentre outros fatores capazes de macular a validade do título concedido pela autarquia. Com isso, em respeito aos princípios da inafastabilidade do controle jurisdicional e da ampla defesa, a suspensão da ação de infração em razão da prejudicialidade externa pode vir a se tornar a melhor opção no cenário do contencioso de propriedade industrial.

Tal opção, apesar de se tornar uma relevante possibilidade, deve ser aplicada com cautela, sob pena de impedir que o titular exerça o seu direito de ação. Não se deve considerar a suspensão como uma norma cogente, estanque, mas, sim, como uma forma de se impedir que uma sentença transite em julgado sem a certeza de que o título é válido. Com isso, opina-se pela suspensão apenas caso se constate a infração, ou seja, após a dilação probatória que demonstre

se os atos violaram a patente em 1º grau. Se for constatada a infração e a ação de nulidade tiver previsão de se estender por um tempo irrazoável (em razão das instâncias recursais), poder-se-ia questionar sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência para garantir a cessação dos atos de infração, o que deve ser analisado casuisticamente. Sobre as ações de nulidade ajuizadas quando os atos de infração já foram constatados por perícia, ou seja, nas últimas fases processuais, considera-se prudente que o magistrado analise se o possível infrator teria condições de ajuizar a ação de nulidade ou se estaria ajuizando ao final do processo a fim de ludibriar os efeitos da sentença a ele desfavorável.

Seguindo no mesmo raciocínio, uma questão que merece um olhar atento é a possibilidade de o titular da patente ajuizar uma ação de infração contra terceiro após o fim da vigência de seu título. Nesse caso, considerando que o art. 56, caput, LPI preconiza que a ação de nulidade só pode ser ajuizada durante a vigência da patente, a solução encontrada por Jacques Labrunie (2006) – possibilidade de ajuizar ação de nulidade nos três anos após a extinção do título – mostra-se de grande relevância, por ser uma alternativa àqueles que prezam pela ampla defesa (possibilidade de o suposto infrator arguir a nulidade do título), mas afastam a aplicação da nulidade incidental como matéria de defesa.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II. 2. ed.* Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo. 13. ed.* Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito Processual Civil, v. II.* São Paulo: Malheiros, 2001.
- THEODORO, Humberto Jr. *Curso de Direito Processual Civil, vol. I.* Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de direito processual civil – Volume único. 12. ed.* Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020.
- DIDIER JUNIOR, Fredie, *Curso de Direito Processual Civil 1.* Bahia: JusPodivm, 2012.
- MAZZOLA, Marcelo. RIBEIRO, Nathalia. Superior Tribunal de Justiça reconhece que Inpi é um litisconsorte dinâmico. Portal Conjur. Disponível em: <[https://www.conjur.com.br/2019-mar-24/opinia-stj-reconhece-inpi-litisconsorte-dinamico#\\_ftn4](https://www.conjur.com.br/2019-mar-24/opinia-stj-reconhece-inpi-litisconsorte-dinamico#_ftn4)>. Acesso em: 18/08/2020.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Da competência em ações de propriedade industrial: Questões polêmicas.* In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual.* Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p.
- ROCHA, Fabiano de Bem da. *As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa.* Revista da ABPI nº 90, set./out. 2007, p. 60-67.
- DIDIER JUNIOR, Fredie. *Parecer sobre conexão e preliminaridade.* 2012. Disponível em: <<http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/02/parecer-conexao-preliminaridade.pdf>>. Acesso em: 15/04/2020.
- ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. *Comentários ao Código de Processo Civil, vol. II.* Brasília: Forense.
- GRECO, Leonardo. *Suspensão do processo.* In.: Revista de Processo, São Paulo, ano 20, n. 80, p. 99, out./dez. 1995
- AMARAL, Rafael Lacaz. LEONARDOS, Gabriel Francisco. *A Suspensão do Processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular da patente e de registro.* In.: *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual.* Coordenador: Fabiano Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Questões prejudiciais e coisa julgada.* Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Publicação pessoal, 1967.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CÂMARA, Eduardo da Gama. *Reflexos e Efeitos das Ações de Nulidade de Patentes nas Ações de Infrção de Patentes*. In.: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 120, Set/Out 2012.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

SCHIMIDT, Lélío Denícoli. *O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente*. In.: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 22, Mai/Jun 1996.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Relativizar a coisa julgada material*. Portal Processo Civil Net. Disponível em: <http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf>. Acesso em: 16.12.2019

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. PHILIPP, Fernando Eid. *A Declaração Incidental De Nulidade De Patente -Interpretação Do Art. 56, §1º Da Lei 9.279/96*. Portal Mondaq. Disponível em: <<https://www.mondaq.com/brazil/patent/460590/a-declarao-incidental-de-nulidade-de-patente-interpretao-do-art-56-1-da-lei-927996#:~:text=Nesse%20sentido%2C%20o%20%2C%20A7%201%20%2BA,qual%20se%20baseia%20a%20a%20C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em: 18/03/2020

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. 20. ed. Rio de Janeiro. Forense, 2011.

SANTA CRUZ, André. LOPES JR., JAYLTON. *Algumas reflexões acerca da alegação de nulidade de direito de propriedade industrial como questão prejudicial*. Portal Migalhas. Disponível em <<https://www.migalhas.com.br/depeso/322210/algumas-reflexoes-acerca-da-alegacao-de-nulidade-de-direito-de-propriedade-industrial-como-questao-prejudicial>>. Acessado em 05/10/2020.

CERQUEIRA, João da Gama. *Privilégios de invenção e marcas de fábrica e de commercio*. São Paulo, RT: 1931

LABRUNIE, Jacques. *Direito de patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. São Paulo: Editora Manole, 2006.

## Documentos jurídicos

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm).

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. *Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 15 mai.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Institui o Código Civil*. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. Disponível em <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>

BRASIL. Lei nº 13.105/2015, de 16 de março de 2015. *Código de Processo Civil*. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm)>.

STJ, 3ª Turma. AgInt no AREsp 1.156.408/DF; Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino. Julgado em 12/11/2018. Publicado em: 16/11/2018.

STJ. 2ª Seção. AgRg no Conflito de Competência 115.032/MT. Min. Rel. Sidnei Beneti. Julgado em: 09/11/2011. Publicado em: 29/11/2011.

STJ. 2ª Seção. Conflito de Competência 160.351/RJ. Min. Rel. Raul Araújo. Julgado em 12/06/2019.

STJ. 2ª Seção. Conflito de Competência 160.351/RJ. Min. Rel. Raul Araújo. Julgado em 12/06/2019.

STJ. 2ª Seção. Decisão monocrática. Rel. Des. Convocado Lázaro Guimarães. Decisão proferida em 21/08/2018.

STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 846.717/RS. Rel. Min. Moura Ribeiro. Julgado em: 21/11/2017. Publicado em: 30/11/2017.

STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1.416.941/ES. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 21/02/2017. Publicado em: 07/03/2017.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.132.449/PR. Min. Rel. Nancy Andrighi. Julgado em: 13/03/2012. Publicado em: 23/03/2012.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.281.448/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em: 05/06/2014. Publicado em: 08/09/2014.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.537.731/MA. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 22/08/2017. Publicado em: 29/08/2017.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.558.149. Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze. Decisão proferida em 17/09/2019.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.558.149. Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. Julgado em 26/11/2019.

STJ. 4ª Turma. 1.522.339/PR. Min. Rel. Luís Felipe Salomão. Decisão proferida em 30/06/2017.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 862.862/RS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em: 21/06/2016. Publicado em: 24/06/2016

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.590.046/SP. Min. Rel. Marco Buzzi. Julgado em: 08/02/2018. Publicado em: 26/02/2018.

STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag 526.187. Min. Rel. Fernando Gonçalves. Julgado em: 21/08/2007.

STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag 526.187/SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves. Julgado em 21/08/2007. Publicado em: 03/09/2007.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.188.105/RJ. Min. Rel. Luís Felipe Salomão. Julgado em 05/03/2013.

STJ. 4ª Turma. REsp 1095668/RJ. Min. Rel. Luís Felipe Salomão. Julgado em: 12/03/2013. Publicado em: 26/03/2013.

STJ. 4ª Turma. REsp 742.428/DF. Rel. Min. Massami Uyeda. Julgado em: 19/09/2006. Publicado em: 04/12/2006.

STJ. 4ª Turma. RMS 625. Min. Rel. Athos Carneiro. Julgado em: 04/12/1990.

TJRJ. 10ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 0000348-96.2012.8.19.0000. Des. Rel. Pedro Saraiva de Andrade Lemos. Publicado em: 12.01.2012.

TJRJ. 1ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 0009923-65.2011.8.19.0000. Des. Rel. Maldonado de Carvalho. Publicado em: 31.05.2011.

TJRJ. 25ª Câmara Cível. Apelação Cível 0075866- 07.2014.8.19.0038. Des. Leila Maria Rodrigues. Julgamento em 29/08/2017.

TJRJ. 2ª Câmara Cível. Apelação 0033727-98.2007.8.19.0001. Des. Rel. Alexandre Câmara. Decisão proferida em 08/10/2018.

TJRJ. 7ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 0002423- 06.2015.8.19.0000. Des. Rel. André Andrade. Publicado em: 29.07.2015.

TJRJ. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível 0016596- 03.2013.8.19.0001. Des. Caetano Ernesto da Fonseca. Julgamento em 20/09/2017.

TJRJ. 7ª Câmara Cível. Apelação Cível 0016596- 03.2013.8.19.0001. Des. Caetano Ernesto da Fonseca. Julgamento em 20/09/2017.

TJSP. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de Instrumento 2234950-90.2018.8.26.0000. Rel. Des. Alexandre Lazzarini. Julgado em 13/03/2019.

TJSP. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de Instrumento nº 2255399-69.2018.8.26.0000. Des. Rel. Cesar Ciampolini. Julgado em 03/05/2019.

TJSP. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Apelação 1068232-48.2017.8.26.0100. Rel. Des. Azuma Nishi. Julgamento em: 01/11/2018.

TJSP. 1ª Câmara Reservada de Direito Privado. Agravo de Instrumento 2221933-26.2014.8.26.0000. Des. Rel. Cláudio Godoy. Julgado em: 06/05/2015.

TJSP. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de Instrumento 2116998-32.2014.8.26.0000. Rel. Des. Araldo Telles. Julgado em 17/11/2014.

TRF-2. 1ª Turma Especializada. AI nº 0000109-60.2016.4.02.0000. Des. Rel. Paulo Espírito Santo. Julgado em 10/03/2016.

TRF-2. 1ª Turma Especializada. AI nº 0004136-18.2018.4.02.0000. Des. Rel. Ivan Athié. Julgado em 23/08/2018.

TRF-2. 2ª Turma Especializada. Agravo de Instrumento nº 5008044-61.2019.4.02.0000. Des. Rel. Simone Schreiber. Julgamento em 08/09/2020.

TRF-2. 2ª Turma Especializada. AI nº 0008589-90.2017.4.02.0000. Des. Simone Schreiber. Julgamento em 24/04/2018.

TRF-2. 2ª Turma Especializada. AI nº 5008044-61.2019.4.02.0000. Des. Rel. Simone Schreiber. Decisão monocrática proferida em 23/09/2019.

TRF-3. 1ª Turma. AI nº 0018924-15.2015.4.03.0000. Rel. Des. Wilson Zauhy. Decisão monocrática proferida em 17/05/2016.

TRF-3. 1ª Turma. AI nº 0030458-29.2010.4.03.0000. Rel. Des. Vesna Kolmar. Julgamento em 26/10/2010.

13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ação de nulidade nº 0114791-85.2015.4.02.5101. Decisão proferida em 15/12/2015.

13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ação de nulidade nº 5036601-81.2019.4.02.5101. Decisão proferida em 19/06/2019.

13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juíza Márcia Maria Nunes de Barros. Ação de nulidade nº 0025037-30.2018.4.02.5101. Decisão proferida em 03/04/2018.

2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Ação condenatória de infração de patente. Processo nº 0287376-42.2017.8.19.0001. Fl. 5190.

2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Ação condenatória de infração de patente. Processo nº 0287376-42.2017.8.19.0001. Decisão proferida em 26/06/2019.

31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Ação declaratória de nulidade de patente. Processo nº 0219305-21.2017.4.02.5101. Fl. 1886.

31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ação de nulidade nº 5054937-36.2019.4.02.5101. Decisão proferida em 27/08/2019.