

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

**ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA PATENTE COMO MATÉRIA DE
DEFESA EM AÇÃO DE INFRAÇÃO: UMA ANÁLISE JURÍDICA SOBRE A
COMPETÊNCIA**

MANUELA GOMES MARTIRE PIRES

Rio de Janeiro

2024

MANUELA GOMES MARTIRE PIRES

**ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA PATENTE COMO MATÉRIA DE
DEFESA EM AÇÃO DE INFRAÇÃO: UMA ANÁLISE JURÍDICA SOBRE A
COMPETÊNCIA**

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 Professor Dr. Enzo Baiocchi.

Rio de Janeiro

2024

CIP - Catalogação na Publicação

P667a Pires, Manuela Gomes Martire
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA PATENTE COMO
MATÉRIA DE DEFESA EM AÇÃO DE INFRAÇÃO: UMA ANÁLISE
JURÍDICA SOBRE A COMPETÊNCIA / Manuela Gomes
Martire Pires. -- Rio de Janeiro, 2024.
58 f.

Orientador: Enzo Baiocchi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2024.

1. Propriedade Industrial. 2. Patentes. 3.
Competência. 4. Ação de Nulidade. 5. Ação de Infração.
I. Baiocchi, Enzo, orient. II. Título.

MANUELA GOMES MARTIRE PIRES

**ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA PATENTE COMO MATÉRIA DE
DEFESA EM AÇÃO DE INFRAÇÃO: UMA ANÁLISE JURÍDICA SOBRE A
COMPETÊNCIA**

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 Professor Dr. Enzo Baiocchi.

Data da Aprovação: __ / __ / ____.

Banca Examinadora:

Orientador

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2024

"Ama-se mais o que se conquista com esforço".

(Benjamin Disraeli)

AGRADECIMENTOS

Olhando para trás, hoje percebo e entendo que tudo aconteceu da forma que Deus orquestrou para mim. A ti, **Deus**, devo toda a minha gratidão por me guiar, fortalecer e abençoar em cada passo dessa jornada. Minha fé foi o alicerce que me sustentou nos momentos de dificuldade e me deu forças para continuar.

Minha profunda e eterna gratidão os meus pais, **Ivonne e Roberto**, por não medirem esforços para realização dos meus sonhos, pelo colo acolhedor no momentos turbulentos, pelo amor incondicional e apoio incessante ao longo dessa trajetória acadêmica. Sem vocês, nada disso seria possível.

À minha irmã, **Letícia**, pela amizade, compreensão e por sempre estar ao meu lado, ainda que nem sempre fisicamente, enfrentando comigo todos os desafios e fornecendo suas palavras de carinho. Meu mais sincero obrigada.

À minha família paterna, em especial minha avó **Edna**, que muito bem representa meu avô **Manoel**, minha tia **Salma**, meu tio **Anderson** e meus primos **Felipe e Luca**, pelo suporte constante e pelas palavras de incentivo que me motivaram a seguir em busca dos meus objetivos. Obrigada por vibrarem com cada uma das minhas conquistas.

À minha grande e muito especial família materna, que mesmo residindo em outro estado, sempre esteve presente de coração e pensamento, oferecendo apoio e carinho à distância.

Ao meu namorado, **Erik**, por me ensinar sobre o amor através de suas ações. A sua confiança em mim foi um dos meus maiores incentivos. Agradeço imensamente pela sua paciência, compreensão e apoio em cada etapa deste processo.

Às minhas amigas de infância, **Giovanna, Julia, Camila, Raquel, Beatriz, Fernanda e Bianca**, que sempre acreditaram em mim e me deram forças para seguir em frente, mesmo nos anos em que passei à distância.

Às amigas que fiz durante a faculdade, em especial, **Isabella**, **Pietra**, **Nicole** e **Tallita**, por compartilharem comigo risos, desafios, conquistas e momentos inesquecíveis durante essa caminhada. E à minha primeira e grande amiga de faculdade, minha xará, **Manuela**, por ter compartilhado os primeiros cinco semestres de faculdade comigo, os guardo na memória com enorme carinho.

Não poderia deixar de agradecer aos professores e funcionários da Faculdade Nacional de Direito, que contribuíram significativamente para minha formação acadêmica, em especial ao meu orientador, **Enzo Baiocchi**, pela orientação e pelo conhecimento compartilhado, fundamentais para a realização deste trabalho.

Sem o apoio, o incentivo e o carinho de todos vocês, este sonho não teria se tornado realidade. Obrigada por fazerem parte da minha vida e por serem fundamentais na conclusão desta etapa.

Muito obrigada!

RESUMO

PIRES, Manuela Gomes Martire. *Arguição incidental de nulidade da patente como matéria de defesa em ação de infração: uma análise jurídica sobre a competência*. Rio de Janeiro, 2024. Monografia de final de curso. Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Este trabalho apresenta uma análise sobre a arguição incidental de nulidade de patentes como matéria de defesa em ação de infração. O estudo está voltado a examinar o conflito de competência que permeia o tema. Há disposição expressa acerca da possibilidade de arguição incidental da nulidade da patente, a qualquer tempo, como matéria de defesa, no art. 56, § 1º, LPI, embora exista a regra de competência absoluta da Justiça Federal prevista no art. 109, I, CRFB/88 e reforçada pelo art. 57, LPI e a necessidade de intervenção do INPI no feito. Muitas vezes, a ação de infração e a ação de nulidade tramitam juntas, ocasionando o fenômeno da prejudicialidade externa quando estas versam sobre a mesma patente, o qual é causa de suspensão da ação de infração. Explora-se a modalidade de suspensão processual, sua aplicação em litígios de patentes, a influência do momento do ajuizamento da ação de nulidade e a limitação temporal da suspensão processual nos casos de patentes. Por fim, o presente estudo analisa decisões dos tribunais superiores e estaduais sobre a competência para processar e julgar a nulidade incidental de patente e a suspensão da ação de infração por prejudicialidade externa.

Palavras-chave: Ação de Infração; Ação de Nulidade; Nulidade incidental; Competência; Prejudicialidade Externa.

ABSTRACT

PIRES, Manuela Gomes Martire. *Incidental claim of patent invalidity as a defense in an infringement lawsuit: a legal analysis of jurisdiction*. Rio de Janeiro, 2024. Monografia de final de curso. National Law School of the Federal University of Rio de Janeiro.

This paper presents an analysis of the incidental plea of patent invalidity as a defense in an infringement lawsuit. The study is aimed at examining the conflict of jurisdiction that permeates the issue. There is an express provision on the possibility of incidental pleading of patent invalidity as a matter of defense, in article 56, § 1, LPI, although there is the rule of absolute jurisdiction of the Federal Court provided for in article 109, I, CRFB/88 and reinforced by article 57, LPI due to the need for the BRPTO to join the case. Often, the infringement lawsuit and the invalidity lawsuit are processed together, causing possibility of prejudice due to concurrent litigation when they deal with the same patent, which is cause for suspension of the infringement lawsuit. The modality of procedural suspension is explored, as well as its application in patent litigation, the influence of the timing of the filing of the invalidity lawsuit and the time limitation of procedural suspension in patent cases. Finally, this study analyzes decisions by higher and state courts on the jurisdiction to prosecute and judge incidental patent invalidity and the suspension of the infringement lawsuit due to concurrent litigation.

Keywords: Infringement lawsuit; Invalidity lawsuit; Mandatory joinder of defendants; Jurisdiction.

LISTA DE ABREVIATURAS

AC	Apelação Cível
AI	Agravo de Instrumento
AGINT	Agravo Interno
ARESP	Agravo no Recurso Especial
CPC/2015	Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015)
CRFB/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
DES	Desembargador(a)
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)
MIN	Ministro(a)
REL	Relator
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

SUMÁRIO

D) INTRODUÇÃO.....	11
1.1) Contextualização e relevância do tema.....	11
1.2) Objetivos da pesquisa.....	14
1.3) Metodologia adotada.....	15
II) ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA PATENTE COMO MATÉRIA DE DEFESA EM AÇÃO DE INFRAÇÃO.....	16
2.1) O conflito de competência: Justiça Estadual vs. Justiça Federal.....	17
2.2) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça.....	20
2.2.1) Aplicação do art. 56, §1º, LPI.....	21
2.2.2) Afastamento do art. 56, §1º, LPI.....	26
2.3) Análise comparativa entre os efeitos da decisão proferida na Justiça Estadual e Federal.....	29
2.4) O papel do INPI.....	32
III) AÇÃO DE NULIDADE COMO CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA E A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INFRAÇÃO.....	35
3.1) A prejudicialidade externa como modalidade de suspensão processual e sua aplicação nos litígios envolvendo patentes.....	36
3.2) Momento do ajuizamento da ação de nulidade.....	38
3.3) A limitação temporal da suspensão processual nos casos de patentes.....	40
IV) ANÁLISE DE DECISÕES JURISPRUDENCIAIS.....	44
4.1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar nulidade incidental de patente: uma breve análise de precedentes do STJ, TJSP e TJRJ.....	44
4.2) Suspensão da ação de infração por prejudicialidade externa: uma breve análise de precedentes do STJ, TJSP e TJRJ.....	47
V) CONCLUSÃO.....	50
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	53

I) INTRODUÇÃO

1.1) Contextualização e relevância do tema

A Propriedade Intelectual é um tema de extrema relevância na sociedade contemporânea, especialmente no contexto da inovação e desenvolvimento tecnológico. As patentes têm um papel fundamental neste cenário, uma vez que conferem aos seus titulares o direito exclusivo de explorar suas invenções tecnológicas por um período determinado. Com intuito de assegurar esse direito, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88)¹ o prevê em seu art. 5º, inciso XXIX². O dispositivo constitucional concede ao titular da patente a pretensão jurídica de ajuizar uma ação de infração de patente na Justiça Estadual quando entender que sua invenção está sendo utilizada por terceiro sem a devida licença.

Na referida ação judicial, cabe ao titular demonstrar que detém os direitos legais sobre a patente em questão ao alegar que a invenção patenteada está sendo usada, fabricada, vendida ou importada por terceiros sem sua autorização. Através do ajuizamento da ação de infração, o proprietário do título busca obter reparação legal pelo dano sofrido, o qual pode incluir a cessação da atividade infratora e a devida indenização. Ainda, muitas vezes, cabe ao titular da invenção defender a validade da patente, uma vez que os infratores tendem a questionar a legitimidade do título concedido.

O título patentário, ao ser concedido por uma autarquia federal, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), detém presunção de validade e legitimidade^{3,4}. Isso significa

¹ BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Diário Oficial da União, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 15 Nov. 2023.

² "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;" (Art. 5º, XXIX, CRFB/88).

³ CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

⁴ "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

que, quando uma patente é concedida, presume-se que a invenção é nova, envolve atividade inventiva e é passível de aplicação industrial - requisitos previstos no art. 8º da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial ou LPI). Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser refutada de duas maneiras: através do ajuizamento da ação de nulidade na Justiça Federal, na qual busca-se a anulação do ato de concessão do título, ou através da nulidade incidental arguida no seio da ação de infração pelo réu.

A Lei de Propriedade Industrial (LPI)⁵ prevê em seu art. 56, §1º, a possibilidade de arguição da nulidade do título patentário na ação de infração de patente.⁶ Trata-se de uma nulidade incidental, a qual pode ser aduzida a qualquer tempo como matéria de defesa, o que possibilita a arguição pelo réu da ação de infração na justiça estadual. Nesse cenário, não há participação do ente responsável pela concessão do título patentário, o INPI, sendo a eficácia da decisão proferida pelo juiz restrita às partes daquela ação (*inter partes*).

Por outro lado, o art. 57 do referido diploma legal dispõe acerca do ajuizamento da ação de nulidade de patente perante a justiça federal, com a participação da autarquia federal⁷. Nesse caso, trata-se de uma ação autônoma, a qual é dotada de eficácia *erga omnes*, ou seja, produz efeitos perante toda a sociedade. Com base nesse dispositivo legal, o entendimento é de que a Justiça Estadual não seria apta a processar e julgar a validade do título patentário concedido pelo INPI, uma vez que faz-se necessária a presença da autarquia no polo passivo da ação, conferindo-se a competência à esfera federal. Afinal, não seria possível declarar nula a patente sem a participação do órgão que a concedeu.

Múltiplos são os desafios que cercam a arguição incidental de nulidade do título patentário perante a Justiça Estadual. Em primeiro lugar, é necessário apresentar uma argumentação técnica sólida que sustente a alegação de nulidade, sendo essencial a participação de especialistas nas áreas científicas ou tecnológicas relacionadas à área de *expertise* da patente em questão. A complexidade técnica das tecnologias patenteadas, muitas

contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçaram as linhas, como se supunha.” (CARVALHO FILHO, 2005, p. 98)

⁵ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 mai. 1996.

⁶ "A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa." (Art. 56, § 1º, LPI).

⁷ "A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito." (Art. 57, LPI).

vezes, demanda a contratação de peritos, que devem elaborar laudos técnicos detalhados para embasar a alegação defensiva.

Além disso, cabe à parte ré da ação de infração demonstrar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a nulidade do título patentário, uma vez que a competência para tal matéria, como visto, é geralmente atribuída à Justiça Federal, diante da necessidade de participação do INPI no feito como litisconsorte passivo. Nesse sentido, é imprescindível a apresentação de argumentos efetivos e bem fundamentados para sustentar a competência do juízo estadual e lidar com questões de competência que possam ser suscitadas pela parte contrária.

O problema central que motiva esta pesquisa é a necessidade de se compreender os argumentos e entendimentos existentes sobre a arguição de nulidade do título patentário perante a Justiça Estadual como matéria de defesa em ações de infração de patentes. Embora existam estudos que abordam a questão da nulidade de patentes, não há um consenso quanto ao juízo competente para processar e julgar a demanda incidental sem a presença da autarquia federal em um dos polos. Assim, a análise é voltada a compreender os fundamentos jurídicos, as nuances processuais e as consequências envolvidas na arguição de nulidade do título patentário na esfera estadual.

A relevância teórica do tema em questão reside no seu potencial para contribuir com o conhecimento e o debate acadêmico no campo do direito da Propriedade Intelectual. Isso, pois a investigação dos fundamentos jurídicos relacionados à arguição de nulidade do título patentário perante a Justiça Estadual permite uma compreensão aprofundada dos princípios legais que regem a validade e a proteção das patentes.

Além disso, a delimitação da competência da Justiça Estadual para julgar a nulidade de títulos patentários é um tema de extrema importância, uma vez que o exame das condições e os requisitos sobre a competência estadual para processar e julgar essa matéria contribui para o aperfeiçoamento da teoria do direito processual, através de uma análise das bases legais, doutrinárias e jurisprudenciais que fundamentam a distribuição de competências entre as diferentes esferas judiciárias.

Ao considerar os desafios práticos e os fundamentos jurídicos envolvidos na arguição de nulidade de um título patentário como estratégia de defesa em ação de infração, é possível examinar questões mais amplas, como a eficácia do sistema de patentes, a garantia da justiça na proteção dos direitos de Propriedade Intelectual e o equilíbrio entre a inovação e o acesso ao conhecimento.

Em síntese, a importância do tema reside na capacidade de adentrar no campo do direito da Propriedade Intelectual, contribuindo com uma desenvolvida análise dos fundamentos jurídicos, da competência judiciária e da proteção da Propriedade Intelectual. Ao abordar essas questões teóricas, o estudo buscará colaborar com o debate existente sobre o juízo competente para apreciação da demanda, servindo de auxílio àqueles que buscam esclarecimentos sobre a temática e, possivelmente, também para os profissionais do Direito e para as partes envolvidas em litígios de Propriedade Industrial.

1.2) Objetivos da pesquisa

O objetivo do tema é investigar e analisar os aspectos jurídicos e práticos relacionados à arguição de nulidade do título patentário como estratégia de defesa em casos de infração de patentes no juízo estadual, de maneira a abordar o debate existente acerca do juízo competente para julgar ações que versem sobre a nulidade do título patentário.

O estudo busca compreender os fundamentos jurídicos que embasam a arguição de nulidade, como a Lei de Propriedade Industrial (LPI). Além disso, objetiva-se examinar os desafios práticos enfrentados pelas partes envolvidas, como a definição da competência da Justiça Estadual para julgar essas demandas. Ao analisar esses aspectos, a pesquisa visa fornecer uma visão aprofundada sobre a temática, contribuindo para o conhecimento acadêmico e para o debate jurídico relacionado à proteção e validade das patentes.

Em suma, o objetivo principal é aprimorar a compreensão sobre a arguição de nulidade do título patentário perante a Justiça Estadual como defesa em ações de infração de patentes, explorando os aspectos legais envolvidos, e contribuir para a discussão e aprimoramento desse campo do direito da Propriedade Intelectual. E, assim, ser capaz de responder se há possibilidade de a nulidade de um título patentário ser alegada como matéria

de defesa em ação de infração em trâmite perante a Justiça Estadual, sem a presença do INPI no polo passivo.

1.3) Metodologia adotada

A metodologia da presente pesquisa é, em sua maioria, a bibliográfica, uma vez que o relevante debate sobre o tema é exaustivo em doutrinas de Propriedade Industrial. Assim, o estudo será feito através de livros, artigos científicos, teses, dissertações, legislação, jurisprudência e outros documentos publicados. Nesse sentido, dispõe:

A pesquisa bibliográfica é meio de formação por excelência e constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema. Como trabalho científico original, constitui a pesquisa propriamente dita na área das ciências humanas. [...] Constitui geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa científica.⁸

A metodologia supracitada é empregada por considerá-la essencial para alcançar o resultado pretendido no presente estudo. Isto, pois para compreender as nuances existentes ao se arguir a nulidade de um título patentário perante a Justiça Estadual como defesa em ações de infração de patentes, é necessário construir um conhecimento, formular conclusões e elaborar argumentos, o que foi possível através de uma base teórica sólida, a qual foi construída através da escolha e análise adequada da literatura.

A pesquisa também envolverá o estudo de legislações, em especial a própria Lei de Propriedade Industrial (LPI), que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial e da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil de 2015 ou CPC/2015). Assim como, uma análise de decisões jurisprudenciais emblemáticas e recentes sobre o tema, tanto no âmbito estadual, como na esfera federal. O estudo jurisprudencial permitirá identificar os posicionamentos adotados pelos magistrados e os argumentos jurídicos utilizados.

Por fim, será realizada uma análise comparativa, em que o objetivo se concentra em contrastar a competência da Justiça Estadual com a da Justiça Federal para julgar a nulidade de títulos patentários.

⁸ CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. **Metodologia Científica**. 5.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. p. 66.

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

No contencioso de Propriedade Industrial é comum que o réu de uma ação de infração em trâmite perante a Justiça Estadual argumente como meio de defesa, em sede de contestação, acerca da nulidade do título patentário concedido pelo INPI. Em síntese, o acusado busca afastar os efeitos do título e, assim, tornar improcedente o pedido do titular da patente, autor da ação da infração. Isso ocorre, pois, a LPI contém disposição expressa acerca da possibilidade de arguição incidental da nulidade da patente, a qualquer tempo, como matéria de defesa, em seu art. 56, § 1º.

Cumprе ressaltar que, nesses casos, a pretensão do réu não é voltada a alcançar a declaração de nulidade definitiva da patente *sub judice*. Afinal, a nulidade da patente configura fundamento de defesa do réu e não aquilo que de fato está sendo pleiteado em juízo. Nesse sentido, explica Schimidt (1996)⁹:

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.¹⁰

Em contrapartida, o referido diploma legal estabelece em seu art. 57, a necessidade da ação de nulidade da patente ser ajuizada perante a Justiça Federal, tendo em vista a imprescindível participação do INPI no feito.

Conforme será exposto adiante, a existência de ambos os dispositivos no mesmo diploma legal, determinando foros distintos com competência para processar e julgar questões que versem sobre a validade de um título patentário concedido por ato administrativo do INPI, resulta em um aparente conflito de normas e, conseqüentemente, de jurisdição. Diante da incerteza e insegurança jurídica, o tema foi e é alvo de um intenso

⁹ SCHIMIDT, Lélіo Denicoli. O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégіo de Patente. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, n. 22, pp. 36-45, Mai/Jun 1996.

¹⁰ Abidem, p. 157-158.

debate jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme será demonstrado ao longo deste capítulo.

2.1) O conflito de competência: Justiça Estadual vs. Justiça Federal

O Poder Judiciário brasileiro encontra-se regulamentado na Constituição da República Federal do Brasil de 1988 (CRFB/88), em seus artigos 92 a 126. Os órgãos judiciais possuem funcionamento no âmbito da União e dos Estados, bem como do Distrito Federal e Territórios. No plano da União, o sistema judiciário nacional é composto pela Justiça Federal e as Justiças Especializadas - Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar. A Justiça Estadual compõe o Poder Judiciário Estadual, o qual é regulamentado por cada um dos estados brasileiros e Distrito Federal, em suas respectivas constituições, conforme disposto no art. 125, § 1º, da CRFB/88.¹¹

É através da definição de competência que se atribui função jurisdicional aos órgãos do Poder Judiciário acima mencionados. A competência é fixada através do ajuizamento da ação e ocorrência da prevenção, conforme arts. 312 e 59 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), respectivamente.¹² A partir do momento em que é estabelecida a competência do órgão judicial, este encontra-se autorizado a exercer sua função jurisdicional de maneira exclusiva. A competência, portanto, resulta de uma especificação gradual e progressiva do poder jurisdicional, possibilitando sua concretização em um órgão específico do Poder Judiciário, conforme um ou mais tipos de causas¹³.

A Constituição delimita a competência dos órgãos do Poder Judiciário por meio do critério material, ou seja, segundo Alvim (2020), "em razão da matéria a ser tratada ou pelas consequências jurídico-materiais que o sistema normativo substancial atribui a um fato".¹⁴ Nesse sentido, o assunto da lide é analisado de maneira a conferir se a causa tramitará perante

¹¹ "Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." (Art. 125, § 1º, CRFB/88).

¹² BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 16 mar. 2015.

¹³ ALVIM, Arruda. Competência In: _____. **Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2020. n.p. Disponível

em:<<https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/9-competencia-manual-de-direito-processual-civil-teoria-geral-do-processo-processo-de-conhecimento-recursos-precedentes/1199103745>>. Acesso em: 22 mai. 2024.

¹⁴ ALVIM, 2020, n.p.

uma das Justiças Especiais. Caso a lide não esteja inserida nas hipóteses materiais específicas da jurisdição especial, será de competência da justiça comum, podendo ser remetida à Justiça Federal ou à Justiça Estadual, esta considerada residual.

Ocorre que, no âmbito da Justiça Federal, o cenário não é tão simples. O art. 109 da CRFB/88 estabelece hipóteses em que as matérias e causas devem ser julgadas exclusivamente pela Justiça Federal, independentemente de circunstâncias particulares do caso concreto. O referido dispositivo constitucional busca definir os limites de atuação da Justiça Federal e garantir que certos conflitos sejam resolvidos perante sua jurisdição, em vez de serem tratados pela Justiça Estadual ou outras esferas do Judiciário. Assim, a competência da Justiça Federal é considerada absoluta, não podendo ser modificada pelas partes e devendo ser observada obrigatoriamente pelos juízes e tribunais.

O caráter absoluto da competência da Justiça Federal é formado diante do critério constitucional material já mencionado, previsto nos incisos V, V-A, VI e VII do art. 109 da CRFB/88, bem como do critério em razão da pessoa envolvida, disposto nos incisos I e II do referido dispositivo constitucional. Assim, diante da hipótese do art. 109, I, da CRFB/88¹⁵, por exemplo, uma causa ajuizada perante a justiça especial, mas que contenha a União, entidade autárquica ou empresa pública federal como parte, no polo ativo ou no passivo, como assistente ou oponente, passará a ser de competência da Justiça Federal, a exceção das causas de falência, de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Nesse sentido, é seguro concluir que a Justiça Federal retira a competência de outro órgão judiciário e a traz para si quando diante das hipóteses do art. 109 da CRFB/88. Isso ocorre através do fenômeno denominado deslocamento de competência.

No âmbito da Propriedade Industrial, a dissonância existente entre o que dispõe os arts. 56, §1º e 57 da LPI tem resultado em divergências jurisprudenciais e doutrinárias acerca do foro competente para processar e julgar ações que discutam a validade do ato do INPI de concessão do título patentário.

¹⁵ "Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;" (Art. 109, I, CRFB/88).

Assim, tendo em vista que, conforme estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 109 e sendo o INPI uma autarquia federal, a Justiça Federal atrairia a competência para si.

Em regra, a nulidade de uma patente pode ser declarada através do ajuizamento de ação de nulidade perante a Justiça Federal, por ser hipótese de causa prevista no art. 109, I, da CRFB/88, devido à imprescindível composição do polo passivo pelo INPI - entidade autárquica responsável por conceder patentes no território nacional -, conforme também estipulado pelo art. 57 da LPI.

A referida ação tem o condão de analisar se há vícios formais na patente ou se a patente concedida ao titular não preenche algum dos requisitos de patenteabilidade previstos no art. 8º da LPI, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial¹⁶. Uma vez identificado o não preenchimento dos requisitos ou vício de forma, a patente será declarada nula, conforme dispõe o art. 46¹⁷ do referido diploma legal.

Todavia, há outro meio de analisar a validade do ato de concessão da patente. O título patentário pode ser declarado nulo pelo juízo estadual, quando diante da hipótese prevista no art. 56, § 1º, da LPI, afastando a competência da Justiça Federal e a concedendo à Justiça Estadual. Nesse caso, a nulidade do título patentário é suscitada de forma incidental na ação de infração em trâmite na justiça comum estadual, onde a nulidade não se tratava de pedido originário. Em outras palavras, se o titular da patente ajuizar ação judicial na Justiça Estadual em que busca cessar o uso indevido de sua tecnologia patenteada por um terceiro infrator, o réu desta ação pode alegar em contestação ou a qualquer momento no processo, a nulidade da patente como matéria de defesa.

Em síntese, embora a LPI preveja, no § 1º do art. 56, a possibilidade da nulidade do título patentário ser arguida como matéria de defesa em qualquer momento ou fase processual, o mesmo diploma legal, em seu art. 57, estabelece que a ação que busca discutir a nulidade de patente deve ser ajuizada perante a Justiça Federal, diante da necessária e

¹⁶ "É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial." (Art. 8º, LPI).

¹⁷ "É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei." (Art. 46, LPI)

obrigatória intervenção do INPI no processo. Assim, resta a seguinte dúvida: qual o correto foro para se questionar a validade de uma patente?

Tendo em vista as possibilidades apontadas, recai-se em uma zona cinzenta acerca da jurisdição competente para processar e julgar ações que versem sobre a nulidade de uma patente. Existe o que parece ser um evidente conflito de normas quanto a definição de competência, tendo em vista o entendimento de que deve haver intervenção obrigatória do INPI no feito. Ocorre que os efeitos de cada uma das situações de nulidade são distintos, o que será explorado posteriormente neste capítulo. O trecho abaixo tenta remover a cortina de fumaça que surge sobre o tema:

[...] esta argüição 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 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. *(grifo meu)*¹⁸

É diante da possibilidade de análise da validade do ato administrativo do INPI de concessão da patente pela Justiça Federal através da ação de nulidade e, também, pela Justiça Estadual de forma incidental no bojo da ação de infração, que reside o tema deste capítulo: o conflito de competência existente entre a Justiça Federal e Estadual, tendo em vista a participação obrigatória do INPI no feito.

2.2) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça

¹⁸ IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. pp. 123-124.

A qualidade legítima de jurisdição concedida a um tribunal para julgar a nulidade da patente é objeto de um significativo debate jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tem-se percebido uma alteração no entendimento da Corte. Uma análise de decisões proferidas ao longo dos anos pelo Tribunal Superior demonstra a constante revisão acerca do entendimento sobre o art. 56, §1º, LPI.

Embora a LPI contenha dispositivo legal que prevê de maneira expressa a possibilidade de se arguir incidentalmente a nulidade da patente na ação de infração em trâmite na justiça estadual, os Ministros do Tribunal Superior entendiam como tema de competência da Justiça Federal. Contudo, recentes decisões proferidas pelos magistrados têm demonstrado uma ruptura das conclusões alcançadas em precedente anteriormente adotado.

Nota-se, nesse sentido, que a jurisprudência alterna entre a aplicação literal do art. 56, §1º, LPI, reconhecendo a competência da Justiça Estadual e os efeitos *inter partes* da decisão proferida sobre a nulidade arguida incidentalmente, e o afastamento do referido dispositivo legal, de modo a reconhecer a Justiça Federal como competente para processar e julgar a ação em que a nulidade fosse discutida, com a primordial participação do INPI.

Aqueles que entendem pelo afastamento do art. 56, §1º, LPI fundamentam o argumento na ideia de que normas, ainda que especiais, devem ser interpretadas de acordo com as regras constitucionais de competência. Nesse sentido, a competência absoluta da Justiça Federal é atraída pela intervenção do INPI, através de seu papel como litisconsorte passivo necessário, em ações que objetivam anular a concessão do título patentário.

2.2.1) Aplicação do art. 56, §1º, LPI

O artigo 56, §1º, da LPI prevê que "*a nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa*". Em outras palavras, o legislador proporcionou uma ferramenta de defesa ao réu¹⁹ da ação de infração de patente, ou até mesmo de uma ação penal²⁰, ao permitir que este questione a validade do título patentário concedido durante o

¹⁹ CESÁRIO, Kone *et al.* A Possibilidade da Nulidade Parcial. In: _____. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial - Ed. 2024**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2024. n.p.

²⁰ BARBOSA, Pedro; ABOUD, Georges. Questões Processuais Polêmicas nas Ações Judiciais Relativas à Propriedade Industrial. In: _____. **Direito Processual da Propriedade Intelectual**, Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2023, n.p. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1-causas-de-nulidade-de-uma-patente-11-a-possibilidade-da-nulida>

processamento da ação proposta pelo titular da patente. Dessa forma, ao acusado é permitido suscitar incidentalmente, como matéria de defesa, a nulidade da patente que fundamenta o pedido do titular.

Os precedentes do STJ apontam no sentido de reconhecer os diferentes efeitos existentes entre a nulidade incidental (art. 56, §1º, LPI) e a ação de nulidade autônoma (art. 57, LPI). Em decisão de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Terceira Turma do STJ, em voto unânime, reconheceu a possibilidade de declarar a nulidade incidental de patente e desenho industrial no curso da ação de infração, afastando a necessidade de ajuizamento de ação autônoma de nulidade perante a Justiça Federal, em concordância com a disposição do art. 56, §1º, LPI. A decisão trata o referido dispositivo legal como uma ressalva ao que dispõe o art. 57 da LPI, quando se tratar de patentes ou desenho industrial, dispensando a participação da autarquia federal no feito.

Segundo o Ministro Relator, a declaração de nulidade da patente pela via incidental não permite ao juiz estadual decretar a nulidade da patente, concede-lhe apenas a possibilidade de reconhecer que a patente foi concedida de maneira imprópria, no intuito de inocentar o réu quanto à infração da tecnologia patenteada²¹.

Diferentemente da tese firmada no Tema Repetitivo 950 do STJ²², o Ministro Sanseverino²³ estabeleceu que a possibilidade de nulidade incidental no caso de patentes é

[de-parcial-capitulo-v-da-nulidade-da-patente-arts-46-a-57/2085514663#a-5.-DTR_2023_9724](#). Acesso em: 19 mai. 2024.

²¹ DA REDAÇÃO. STJ: É possível arguir nulidade de patente e de desenhos industriais como matéria de defesa. **Migalhas**, [S.l.], 11 de novembro de 2020. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/quentes/336249/stj--e-possivel-arguir-nulidade-de-patente-e-de-desenhos-industriais-como-materia-de-defesa>>. Acesso em: 30 out. 2023.

²² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1527232/SP**. As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Recorrentes: SS Industrial SA, SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal, Natura Cosméticos. Recorrido: Os mesmos. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 22 de novembro de 2017a. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/549586983/inteiro-teor-549586991>>. Acesso em: 30 out. 2023.

²³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.843.507/SP**. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO

distinta de marcas.²⁴ O entendimento do STJ é consolidado quanto à impossibilidade de nulidade como matéria de defesa em marcas, porém, o cenário de patentes é diverso. A LPI determina expressamente a faculdade de arguir a nulidade da patente como matéria de defesa.²⁵

1. A Lei n. 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial. 2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal. 3. **Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.** 4. Essa ressalva não é aplicável às marcas. 5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas "incidenter tantum", não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(*grifo meu*)²⁶

Nesse mesmo sentido, o Ministro Luis Felipe Salomão havia apontado anteriormente em decisão monocrática proferida no REsp 1.522.339/PR²⁷ a inexistência de conflito entre os

APLICÁVEL A MARCAS. Recorrente: Eletro Mergulhadora Venti Delta. Recorrido: Sidnei Evaristo Mazocço. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 06 de outubro de 2020. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1238844674/inteiro-teor-1238844871>>. Acesso em: 30 out. 2023.

²⁴ Sobre o assunto: "Segundo tal decisão, nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal. Porém, entende que esse mesmo diploma legal faria uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI. Segundo o Ministro Relator Sanseverino, essa ressalva não é aplicável às marcas, mas possível no reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas 'incidenter tantum'. Assim, tal pedido formulado em matéria de defesa do réu não fará coisa julgada e não operará efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração." (CESÁRIO *et al*, 2024, n.p.)

²⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.832.502/SP. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96.** Recorrente: Grendene S A. Recorrido: Industria De Calçados Mikalce. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 04 de outubro de 2022a. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201902448071&dt_publicacao=27/10/2022>. Acesso em: 30 out. 2023.

²⁶ BRASIL, 2020.

²⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.522.339/PR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1º, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.** Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 01 de agosto de 2017b. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201302185581&dt_publicacao=18/12/2018>. Acesso em: 30 out. 2023.

artigos 56, §1º e 57 da LPI. O Ministro, com fundamento na Súmula 83 do STJ²⁸, determinou ser possível a alegação de nulidade como matéria de defesa em qualquer juízo, a qual produz efeitos somente perante as partes envolvidas na relação processual específica²⁹. Quanto à nulidade da patente com efeitos *ex tunc* e eficácia *erga omnes*, o magistrado aponta a possibilidade única de ser declarada mediante ação autônoma ajuizada perante a Justiça Federal, com a obrigatória participação da autarquia federal, conforme disposto no art. 57 da LPI.

7. 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.³⁰

A Ministra Nancy Andrichi ressaltou que, para o reconhecimento da nulidade da patente *sub judice* pela via incidental, o entendimento da Corte Superior apontaria no sentido de que a participação do INPI no feito seria escusável.³¹ Veja-se:

[...] o entendimento desta Corte Superior aponta no sentido de que a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações envolvendo arguição incidental de nulidade de patente decorre da ausência de obrigatoriedade da participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial em tais demandas (REsp 1.832.502/SP, Terceira Turma, DJe 27/10/2022; REsp 1.843.507/SP, Terceira Turma, DJe 29/10/2020; RMS 625/RJ, Quarta Turma, DJ 22/4/1991; e AgRg no Ag 526.187/SP, Quarta Turma, DJ 3/9/2007). No particular, verifica-se que a nulidade apontada pela agravada não constitui o pedido principal da ação por ela ajuizada, mas causa de pedir apta a conduzir ao reconhecimento da não ocorrência de infração derivada do uso do produto por ela comercializado. Ou seja, a decisão definitiva no caso dos autos não decretará, com efeitos *ex tunc* e eficácia *erga*

²⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 83**. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [1993].

²⁹ BLASI, Marcos Chucralla M.; MESSIAS, Jaddy Marias Alves Pereira; ISHIDA, Jessica Satie. O STJ e a interpretação do art. 56, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial: É possível a arguição de nulidade incidental de patentes na justiça estadual?. **Migalhas**, [S.l.], 24 de novembro de 2020. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/336770/o-stj-e-a-interpretacao-do-art-56-1-da-lei-da-propriedade-industrial-e-possivel-a-arguicao-de-nulidade-incidental-de-patentes-na-justica-estadual>>. Acesso em: 30 out. 2023.

³⁰ BRASIL, 2017b.

³¹ "Segundo essa decisão, 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. Fugir de tal interpretação, segundo a Ministra Andrichi seria conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa." (CESÁRIO *et al*, 2024, n.p.)

omnes, a nulidade da patente das agravantes, mas, apenas, definirá se a agravada pode ou não comercializar seu produto sem infringir direitos de propriedade industrial alheios, de modo que a participação do INPI não se afigura obrigatória. (*grifo meu*)³²

As decisões proferidas pelo STJ no sentido de reconhecer a competência do foro estadual para conhecer e decidir sobre a nulidade incidental, quando arguida como matéria de defesa na ação de infração, aplicando a redação do art. 56, §1º da LPI, representam uma ruptura. A Corte permite que o juiz de uma ação de infração já em andamento, analise a validade da patente *sub judice*, ao possibilitar que este verifique a existência ou não de vício no título patentário capaz de torná-lo nulo.

Em precedente recente, a Ministra Nancy Andrighi reconheceu a possibilidade de nulidade de patente como matéria de defesa na ação de infração, tendo em vista disposição expressa do art. 56, § 1º, LPI, o qual não é impedido pela competência absoluta em razão da pessoa conferida à Justiça Federal. Ainda, a Relatora ressalta o cerceamento ao direito fundamental do réu à ampla defesa quando afastada o comando previsto no referido dispositivo legal. Veja-se:

13. E, nesse panorama, em que pese o art. 57 da LPI dispor que a ação de nulidade de patente deva ser intentada no foro da Justiça Federal, o art. 56, § 1º, dessa mesma lei é expresso ao ressaltar que a nulidade de patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa: Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. 14. Conforme conclusão alcançada quando do exame do recurso especial precitado, a possibilidade de a Justiça Comum Estadual apreciar eventual nulidade de patente arguida como matéria de defesa em ação de infração movida pelo titular do registro não resulta em usurpação da competência da Justiça Federal. 15. De fato, a competência federal não é determinada em razão da matéria, mas em razão da pessoa, verificando-se sempre que a União, autarquia ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República. 16. Nesse contexto, conforme reconhecido no precedente em questão, não há qualquer óbice a que a LPI preveja – dispensando a participação do INPI no processo – a possibilidade de arguição de nulidade de patente como matéria de defesa em ação de infração, de competência da Justiça Estadual. 17. Vale frisar que o reconhecimento incidental de nulidade em ação de infração de patente não possui efeito erga omnes, servindo apenas como fundamento para eventual

³² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial N° 2.049.821/PR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO DE NÃO INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.** Relatora: Min. Nancy Andrighi, 28 de agosto de 2023a. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300251270&dt_publicacao=30/08/2023>. Acesso em: 30 out. 2023.

juízo de improcedência do pedido formulado pelo titular do direito de propriedade industrial. [...] 19. **Ademais, o afastamento da regra expressa contida no § 1º do art. 56 da LPI, conforme determinado pelo Tribunal de origem, implicaria uma forma de restrição indevida ao direito fundamental do réu à ampla defesa. (grifo meu)**³³

As justificativas encontradas nos principais julgados em que se admitia a arguição da nulidade incidental como matéria de defesa são diversas, dentre as quais, nota-se, principalmente: **(i)** a possibilidade ter sido expressamente prevista pelo legislador no art. 56, §1º da LPI; **(ii)** celeridade, no sentido de que a análise da nulidade pela via incidental permite uma resolução mais rápida do conflito; **(iii)** economia processual, ao evitar a duplicidade de ações e a necessidade de deslocamento de processos; **(iv)** proteção à ampla defesa, ao garantir ao réu a possibilidade de contestar a validade da patente a qualquer tempo; e **(v)** a decisão proferida produz efeitos somente entre as partes envolvidas na relação processual, sem os efeitos da coisa julgada material.

2.2.2) Afastamento do art. 56, §1º, LPI

As decisões do STJ caminhavam no sentido de afastar a possibilidade de arguir a nulidade incidental como matéria de defesa³⁴. A jurisprudência predominante inaugurada pela decisão emblemática de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (REsp 1.132.449/PR)³⁵ apontava para aplicação do art. 56, § 1º da LPI perante a Justiça Federal, afastando a competência estadual para processar e julgar matéria de nulidade de patente.

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

³³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.940.037/SP**. Recurso Especial. Propriedade Industrial. Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais C.C. Obrigação De Não Fazer. Alegação De Infração Ao Modelo De Utilidade Registrado. Negativa De Prestação Jurisdicional. Não Ocorrência. Ação De Nulidade De Patente Em Trâmite Na Justiça Federal. Prejudicialidade Externa. Configuração. Suspensão Do Processo Que Se Impõe. Recurso Especial Provido, Em Parte. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 13 de junho de 2023b. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202002404311&dt_publicacao=22/06/2023>.

³⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial Nº 862.862/RS**. Nulidade de Patente. Decisão monocrática que negou provimento ao reclamo. Insurgência da Ré. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 21 de junho de 2016. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/551181549/inteiro-teor-551181564>>. Acesso em: 30 out. 2023.

³⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.132.449/PR**. Processo civil e direito da propriedade intelectual. Registro de desenho industrial e de marca. Alegada contrafação [...]. Recorrente: PST Eletrônica. Recorrido: Skei Projetos. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 13 de março de 2012. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/21435113/inteiro-teor-21435114>>. Acesso em: 30 out. 2023.

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. 4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau.” (*grifo meu*)³⁶

O afastamento da competência da Justiça Estadual tem fundamento no entendimento proferido pelo Ministro Relator Luis Felipe Salomão nos autos do REsp 1.527.232/SP³⁷, gerador do Tema 950³⁸, através do qual a Corte consolidou o entendimento de que o Juízo Estadual não é competente para declarar uma marca nula. Embora a tese adotada no recurso repetitivo se refira a marcas, o entendimento foi estendido às patentes, uma vez que o ato de concessão de uma patente também é feito pelo INPI e somente pode ser desfeito através de processo judicial ou administrativo que desconstitui o ato.

O entendimento acima firmado foi adotado posteriormente em continuidade pela Terceira Turma, ao reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a nulidade de patentes. Assim, o colegiado da Terceira Turma, por maioria, aplicou precedente de modo a impedir a arguição da nulidade da patente como matéria de defesa perante o juízo estadual.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA

³⁶ Ibidem.

³⁷ BRASIL, 2017a.

³⁸ Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 950: "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória."

NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 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. 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.** 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. *(grifo meu)*³⁹

Os argumentos comuns encontradas nos principais julgados em que se reconhece a competência da Justiça Federal para processar e julgar a nulidade da patente são: **(i)** a competência absoluta da Justiça Federal, uma vez que a nulidade de patentes envolve diretamente o INPI, logo, mesmo quando a nulidade é arguida incidentalmente em uma ação de infração na Justiça Estadual, essa questão deve ser remetida à Justiça Federal para julgamento; **(ii)** a possibilidade do réu da ação de infração ajuizar ação autônoma de nulidade na Justiça Federal, não sendo o impedimento da arguição incidental de nulidade uma tentativa de cercear a defesa do acusado; e **(iii)** o ônus probatório deve ser do suposto infrator, de modo a ajuizar a ação de nulidade no intuito de demonstrar a invalidade do registro concedido.

³⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.558.149/SP**. Embargos De Declaração No Recurso Especial. Contradição E Obscuridade Da Decisão Embargada. Vícios Inexistentes. Manifesta Impertinência Da Oposição Do Recurso. Embargos Rejeitados. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 26 de novembro de 2019a. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201502397839&dt_publicacao=13/03/2020>. Acesso em: 30 out. 2023.

2.3) Análise comparativa entre os efeitos da decisão proferida na Justiça Estadual e Federal

A distinção entre os efeitos das decisões sobre a nulidade de patentes é fundamental para o entendimento do impacto jurídico dessas decisões. Nesse sentido, será abordado neste tópico o alcance dos efeitos da decisão proferida pelo juiz estadual no bojo da ação de infração, bem como a extensão dos efeitos da decisão decretada em âmbito federal.

A Justiça Federal é competente para julgar ações de nulidade de patente de forma principal, conforme estabelecido pela Constituição Federal (art. 109, I) e pela LPI (art. 57). Nesse contexto, a decisão possui efeitos diferentes. Diferentemente da nulidade incidental, em que a nulidade é causa de pedir remota, a nulidade suscitada perante a Justiça Federal é objeto do pedido. Assim, quando a Justiça Federal julga uma ação principal de nulidade de patente, a decisão tem efeito *erga omnes*. Ou seja, se a patente é declarada nula pela Justiça Federal, essa nulidade se aplica a todos, invalidando a patente completamente e retirando seus efeitos jurídicos para qualquer indivíduo ou entidade. Isso ocorre pois, o juízo federal, ao julgar a nulidade de patente, envolve o INPI, garantindo que a decisão seja fundamentada na análise técnica e especializada, com efeitos amplos e definitivos sobre a validade do título patentário.

Em contrapartida, a decisão proferida pela Justiça Estadual sobre a nulidade de patente, quando arguida incidentalmente, tem efeito *inter partes*. Por ser suscitada nos autos da ação de infração, sem a intervenção do INPI no feito, uma vez reconhecida, afetará apenas os litigantes daquela ação específica. Nesse caso, a análise incidental da nulidade feita pela Justiça Estadual não resulta na invalidação geral da patente. Assim, a decisão é aplicada apenas como forma de resolução do conflito acerca da utilização não licenciada da patente concedida, de modo que a validade do título, para todos os outros efeitos e para terceiros não envolvidos no litígio, permanece intacta.⁴⁰

Nesse último caso, ao alegar a nulidade como matéria de defesa, o réu da ação de infração não está em busca de uma declaração definitiva da nulidade da patente, mas apenas a interrupção dos efeitos do título por não acreditar na titularidade do invento. Assim, a

⁴⁰ Assim explica Pedro Barbosa e Georges Abboud (2023, n.p.): "Se, na ação de nulidade proposta perante a Justiça Federal, há a desconstituição do título patentário, com efeito *erga omnes*, na ação de infração, o acolhimento da tese de defesa gerará efeitos apenas *inter partes*, sem qualquer projeção para outra relação jurídica."

nulidade da carta patente não faz parte do pedido principal e originário do processo. Nesse sentido, explica Lélío Schmidt (1996):

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. *(grifo meu)*⁴¹

Ainda, Gusmão e Philipp (2016) estabelecem a diferenciação existente nos objetivos por trás dos meios de declaração de nulidade de uma patente. O autor explica que na ação de infração de patente, a arguição incidental da nulidade não pretende alcançar uma sentença declaratória de invalidade do título, mas a mera extinção dos efeitos da condenação por explorar um título nulo.

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 seguiram⁷. 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. Isso porque, como dito, **a declaração incidental de nulidade prevista no artigo 56, §1º na Lei da Propriedade Industrial faz coisa julgada apenas em relação às partes da ação (efeitos *inter partes*). A declaração de nulidade da Justiça Federal, justamente pela presença do INPI no polo passivo, tem por consequência a desconstituição do título e gera efeitos *erga omnes*.** *(grifo meu)*.⁴²

Nesse contexto, cumpre destacar a natureza jurídica das ações de nulidade e das ações de infração, no intuito de compreender ainda mais a extensão da eficácia das decisões.

Em termos gerais, uma ação declaratória é um tipo de ação judicial que busca um pronunciamento do juiz sobre a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Assim, a pretensão não é voltada à condenação, constituição ou alteração de uma relação jurídica, mas apenas a certeza jurídica sobre uma situação de fato ou de direito⁴³.

⁴¹ SCHIMIDT, 1996, p. 158.

⁴² GUSMÃO; PHILIPP, 2016.

⁴³ "O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II - da autenticidade ou da falsidade de documento." (Art. 19, I e II, CPC/2015).

Na ação meramente declaratória o autor se limita a pedir uma declaração jurisdicional acerca da existência, inexistência ou modo de ser de determinada situação ou relação jurídica, ou a respeito da autenticidade ou da falsidade de um documento (arts. 19 e 20 do CPC/2015). A ação declaratória destina-se a eliminar uma dúvida objetiva a respeito de determinada situação jurídica.⁴⁴

A ação de nulidade de patentes possui natureza declaratória, o que significa que seu principal objetivo é obter declaração do Poder Judiciário acerca da validade ou invalidade do título patentário. O caráter declaratório da ação de nulidade determina que a decisão judicial proferida é limitada a reconhecer e declarar a invalidade da patente desde o início. Assim, a nulidade reconhecida pela sentença judicial retroage à data de concessão da patente, implicando que todos os atos praticados com base na patente são considerados nulos⁴⁵. Em outras palavras, considera-se que a patente nunca existiu juridicamente.

Por outro lado, uma ação condenatória é aquela em que o autor busca uma sentença judicial que imponha ao réu a obrigação de fazer, não fazer, entregar algo ou pagar uma quantia. As ações de infração possuem natureza condenatória, uma vez que seu objetivo principal é a condenação do infrator, de maneira a fazê-lo cessar a atividade ilícita⁴⁶ e reparar os danos causados ao titular da patente.⁴⁷ Assim, o ajuizamento da ação de infração visa a condenação do infrator pela prática de atos que violam os direitos exclusivos conferidos pela patente, conforme dispõe o art. 44, LPI⁴⁸.

Além da condenação para cessar o cometimento do ato ilícito, a ação de infração de patentes pode ter como objetivo a reparação dos danos sofridos pelo titular da patente, tendo

⁴⁴ WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Classificação das Ações. In: _____. **Curso Avançado de Processo Civil** - Vol. 1 - Ed. 2022. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022. n.p. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/111-nocoes-gerais-capitulo-11-classificacao-das-acoes-curso-avancado-de-processo-civil-vol1-ed-2022/1728397992#a-11.2.-DTR_2022_10711. Acesso em: 25 mai. 2024.

⁴⁵ "A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido." (Art. 48, LPI).

⁴⁶ NOTÍCIAS. Tema Repetitivo 950 do STJ e a nulidade incidental de patentes em ação de infração, por decisão da Justiça Estadual, são debatidos no 41º. Congresso da ABPI. **Ricci Propriedade Intelectual**, São Paulo, 08 de setembro de 2021. Disponível em: <<https://riccipi.com.br/table-topics-abpi/>>. Acesso em: 30 out. 2023.

⁴⁷ "Alexandre Lazzarini analisou, também, a natureza jurídica da decisão da justiça estadual que reconhece a nulidade como matéria de defesa, nos termos do §1º do art. 56 da LPI e concluiu que não se trataria de uma decisão de natureza declaratória que geraria a invalidade da patente ou do desenho industrial, mas seria uma decisão que reconhece a existência de *fato impeditivo* para o autor exercer seu direito de sua patente contra o réu." (NOTÍCIAS, 2021).

⁴⁸ "Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente." (Art. 44, LPI).

em vista a violação de seu direito exclusivo, de modo a conceder natureza indenizatória à ação, como estabelece o art. 44, § 3º, LPI⁴⁹.

A distinção entre os efeitos de ambos os tipos de ação é reforçada pelo disposto no art. 503, §1º, do CPC/2015, que dispõe sobre a eficácia da coisa julgada e estabelece seus limites. Em suma, o *caput* do referido dispositivo legal, ao dispor que "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida", determina que a coisa julgada recairá somente sobre a questão principal, ou seja, sobre o objeto do pedido da demanda.⁵⁰ Todavia, o §1º do referido dispositivo legal trata da eficácia da decisão de mérito imutável⁵¹ e seus limites, ao apresentar requisitos que devem ser preenchidos para que a força de lei citada no *caput* se estenda às questões incidentais da ação.⁵²

2.4) O papel do INPI

O tema se torna ainda mais complexo quando se passa a analisar o papel do INPI nas ações que versam sobre a anulação do título patentário. A participação da autarquia federal no feito é decorrente do fato de esta ser a entidade responsável por conceder patentes no território nacional. O exame da invenção depositada é feito minuciosamente pelo INPI, de modo a analisar os documentos do estado da técnica e conferir se os requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial)⁵³ encontram-se presentes, bem como demais aspectos pertinentes.⁵⁴ Assim, uma patente regularmente

⁴⁹ "O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41." (Art. 44, § 3º, LPI)

⁵⁰ "[...] a coisa julgada que recairá sobre a questão incidental - se expressamente decidida - não poderá ser projetada para terceiro, já que o CPC exige que (i) o julgamento do mérito dependa da resolução da questão incidental; (ii) exista prévio e efetivo contraditório sobre a questão; e (iii) o juízo tenha competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la (artigo 503, §1º, incisos I a III, do Código de Processo Civil)." (BARBOSA; ABOUD, 2023, n.p.)

⁵¹ MEDINA, José Miguel Garcia. Coisa Julgada: Teoria Geral. Outras Formas de Estabilização. In: _____. **Sentença, Coisa Julgada e Ação Rescisória** - Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2023. n.p. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/71-fundamentos-da-coisa-julgada-7-coisa-julgada-teoria-geral-outras-formas-de-estabilizacao-sentenca-coisa-julgada-e-acao-rescisoria-ed-2023/2072369385#a-315091301>. Acesso em: 19 mai. 2024.

⁵² "Coisa julgada é a imutabilidade e indiscutibilidade da determinação do conteúdo contido na decisão de mérito." (MEDINA, 2023, n.p.)

⁵³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003

⁵⁴ Cumprе ressaltar que o INPI tem buscado adicionar o requisito de suficiência descritiva, o qual estabelece que a invenção ou a criação seja descrita de maneira clara e completa de modo a permitir que um técnico no assunto

concedida pelo INPI goza de presunção de validade, diante da análise prévia dos requisitos legais de validade feita pela autarquia.

Como visto anteriormente, os precedentes do STJ encaravam como necessária a participação do INPI, razão pela qual fixavam o foro federal como competente para julgar a nulidade da patente. Ocorre que esses precedentes baseavam-se na ideia de que na nulidade incidental, a intenção do réu era de desfazer o título ao declará-lo nulo, semelhante ao que almeja o autor da ação autônoma de nulidade. Porém, como previamente mencionado, o objetivo do réu na ação de infração ao arguir a nulidade como matéria de defesa é unicamente extinguir os efeitos da condenação.

No particular, verifica-se que a nulidade apontada pela agravada não constitui o pedido principal da ação por ela ajuizada, mas causa de pedir apta a conduzir ao reconhecimento da não ocorrência de infração derivada do uso do produto por ela comercializado. **Ou seja, a decisão definitiva no caso dos autos não decretará, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a nulidade da patente das agravantes, mas, apenas, definirá se a agravada pode ou não comercializar seu produto sem infringir direitos de propriedade industrial alheios, de modo que a participação do INPI não se afigura obrigatória.**(grifo meu)⁵⁵

Nesse sentido, a diferenciação quanto aos objetivos por trás de cada um dos meios de nulidade da patente é necessária para entender o papel do INPI em cada uma delas. Por óbvio, a participação da autarquia federal na ação de nulidade autônoma se faz imprescindível, considerando que o que se busca é uma sentença declaratória de nulidade do título, onde este não mais produzirá efeitos perante toda uma sociedade (eficácia *erga omnes*) e será como se nunca tivesse existido (efeitos *ex tunc*). Contudo, a presença do INPI é considerada dispensável na nulidade incidental suscitada no bojo da ação de infração, uma vez que, conforme visto, o que se almeja é apenas a cessação dos efeitos de uma condenação injusta por um título dotado de vícios de validade. Aqui, não se questiona o preenchimento ou não dos requisitos legais pelo título patentário.

A intervenção do INPI no feito em que se discute a nulidade da patente no âmbito federal é em prol do interesse público e proteção da ordem pública. A doutrina majoritária entende que a autarquia federal deve intervir na lide como litisconsorte passivo necessário⁵⁶.

seja capaz de reproduzi-la. Nesse sentido, expõe Denis Borges Barbosa (2003, n.p.): "O INPI vem sustentando que a suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade a mais."

⁵⁵ BRASIL, 2023a.

⁵⁶ “[...] 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.” (IDS, 2005, p. 340).

Contudo, o STJ alterou este entendimento ao determinar que o INPI atua como litisconsorte dinâmico⁵⁷ na ação de nulidade, ao ter a faculdade de analisar o pedido do autor e os documentos juntados aos autos da ação de nulidade e vir a acatar a pretensão autoral.

⁵⁷ “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; RIBEIRO, 2019).

III) AÇÃO DE NULIDADE COMO CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA E A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INFRAÇÃO

No direito processual civil, a prejudicialidade é o fenômeno que surge quando a resolução do mérito de um processo depende de decisão de uma questão anterior ou proferida em outro processo. Segundo a doutrina, a prejudicialidade pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. No primeiro caso, a questão prejudicial é discutida nos próprios autos do processo em que o mérito será julgado. Por outro lado, no segundo caso, a situação prejudicial é tratada em um processo autônomo e distinto do processo principal. Nesse cenário, a decisão de mérito de um processo depende da resolução da questão a ser decidida em um processo separado. Por essa razão, é denominada questão prejudicial externa.

Para melhor compreensão, cumpre mencionar o entendimento do jurista Marcos Cavalcanti (2019) sobre o fenômeno da prejudicialidade:

Em algumas situações, verificaram-se que alguns processos podiam exercer influência sobre *outros processos, condicionando o resultado de julgamentos futuros*. [18] Esse *poder de influência* sobre o resultado de *outros processos* foi denominado de *praeiudicia*. [19] Posteriormente, o termo teve a sua abrangência ampliada para também alcançar as decisões proferidas *no mesmo processo* sobre questões analisadas previamente às principais. Os juristas, após constatarem a possibilidade de influência de um processo sobre outro, não poderiam deixar escapar outro fenômeno muito mais óbvio: a influência exercida pelas decisões proferidas *incidentemente*, isto é, *no mesmo processo*, sobre a decisão final. [20] Em suma, a *praeiudicia* poderia ser verificada *dentro de um mesmo processo* ou em relação a processos *distintos*.⁵⁸

Este capítulo será voltado à análise da segunda classificação, em especial quanto à relação de prejudicialidade externa existente entre a simultaneidade do trâmite das ações de infração e de nulidade, em que ambas discutem a validade do mesmo título patentário, bem como a possibilidade de sobrestamento da ação de infração até o julgamento de mérito do processo de nulidade ajuizado na Justiça Federal.

⁵⁸ CAVALCANTI, Marcos. Prejudicialidade no Direito Processual Civil In: _____. **Coisa Julgada e Questões Prejudiciais** - Ed. 2019. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2019. n.p. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/2-prejudicialidade-no-direito-processual-civil-coisa-julgada-e-questoes-prejudiciais-ed-2019/1590521398>. Acesso em: 26 mai. 2024.

3.1) A prejudicialidade externa como modalidade de suspensão processual e sua aplicação nos litígios envolvendo patentes

A prejudicialidade externa é configurada quando o resultado da questão no processo subjacente tem influência na resolução da questão principal. Segundo Cesário *et al* (2024, n.p.), "há uma relação de dependência entre duas demandas paralelas, em que a solução de uma depende ou interfere no desfecho de outra". O referido fenômeno tem previsão no CPC/2015 em seu art. 313, V, "a"⁵⁹, que estabelece que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender 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.

Ao reconhecer que a resolução de uma ação pode estar diretamente vinculada ao desfecho de uma matéria tratada em um processo autônomo, o CPC/2015, de modo a evitar decisões conflitantes e garantir que o julgamento seja feito com base em uma situação jurídica definitiva, estabelece a suspensão do processo dependente por prejudicialidade externa.⁶⁰

O magistrado ao identificar a existência de uma causa prejudicial externa, pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a suspensão do processo principal até a resolução da questão prejudicial. Esse procedimento é fundamental em situações onde a questão subordinante tem influência direta e determinante sobre o mérito do litígio subordinado. A título de exemplo, no Direito Civil, em litígios que envolvam a propriedade, caso a titularidade do bem esteja sendo analisada em ação judicial distinta, a decisão sobre posse ou uso do referido bem pode ser sobrestada até a decisão sobre o proprietário legítimo.

No campo da Propriedade Industrial, a prejudicialidade externa tem aplicação prática evidente. Em disputas judiciais envolvendo o direito de patentes, é comum a simultaneidade

⁵⁹ "Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender 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;" (Art. 313, V, "a", CPC/2015)

⁶⁰ "Em seu voto, Bellizze explicou que existirá conexão entre demandas quando houver identidade de objeto ou de causa de pedir (artigo 55 do Código de Processo Civil) e que, nessas situações, será necessário reunir os processos para julgamento simultâneo – prevenindo eventual contradição entre os julgados. No entanto – ressaltou –, nas hipóteses em que a reunião dos processos for inviável (por exemplo, quando estiverem submetidos a juízos de competência absoluta distinta), a solução adequada à prevenção de julgamentos antagônicos é a suspensão do processo dependente, de acordo com o disposto no artigo 313, V, do CPC." (DECISÃO, 2020).

de ações de infração e de nulidade, em que ambas versam sobre o mesmo título patentário. Isso ocorre, por exemplo, pois, o réu da ação de infração ajuíza ação de nulidade como ferramenta de defesa, na busca de questionar a validade da patente *sub judice*. Nesse caso, a resolução da ação de infração pode ser suspensa, de modo a evitar o risco de decisões conflitantes.

Também não há que se falar em risco de decisões conflitantes, já que pode haver a suspensão da ação de infração até que haja o julgamento definitivo da ação de nulidade, sobretudo porque a nulidade de uma patente produz efeitos "ex tunc", de modo que o seu desfecho influirá diretamente na decisão de mérito a ser prolatada na ação de abstenção e/ou indenizatória. (*grifo meu*)⁶¹

A suspensão se justifica pelo fato de que a validade da patente, objeto da ação de nulidade, é um pressuposto essencial para a ação de infração. Se a patente for declarada nula, a ação de infração perde seu objeto, pois não haverá mais direitos de patente a serem tutelados. Assim, a decisão sobre a nulidade da patente configura-se como uma questão prejudicial externa que deve ser resolvida previamente. Nesse sentido, uma vez reconhecida a possibilidade de coexistência de decisões antagônicas proferidas no âmbito da Justiça Estadual e Federal, a ação de infração em trâmite deve ser suspensa até a resolução da questão prejudicial - nulidade da patente - discutida na ação de nulidade, diante da dependência e influência entre as causas.

A suspensão temporária do processo principal enquanto a questão prejudicial é resolvida, promove a eficiência e a economia processual, evitando o desperdício de recursos pelas partes⁶² em um julgamento que pode se tornar inútil ou sem objeto. Ademais, ao garantir o julgamento do processo principal com fundamento em uma situação jurídica já definida pela decisão da causa prejudicial, o Judiciário proporciona previsibilidade em suas decisões.

Todavia, importante destacar a vantagem que a suspensão da ação de infração confere ao réu. Ora, uma vez certificada a relação de prejudicialidade entre as ações de nulidade e

⁶¹ BARBOSA; ABBOUD, 2023, n.p.

⁶² "Pode-se arguir, ainda, a questão do desperdício de recursos, sobretudo aqueles que envolvem a fase da produção de prova pericial que costumeiramente envolve altos custos, a exemplo de honorários periciais, assistentes técnicos, despesas com viagens quando necessário para o deslinde da prova e afins. Corre-se o risco de as partes dispenderem elevadíssimos recursos ao longo da fase probatória da ação de infração para anos depois a patente ser declarada nula na seara da justiça federal, também com desperdício da atividade jurisdicional." (CESÁRIO *et al*, 2024, n.p.)

infração e determinada a suspensão do trâmite desta, o suposto infrator tem postergada sua potencial condenação. Afinal, seria ilógico condenar alguém por violar algo que está tendo sua validade refutada em ação própria. Porém, o pedido de suspensão da ação de infração pode ser encarado como uma tentativa do réu de postergar esperada e provável sucumbência, de modo a litigar de má-fé ao utilizá-la como mecanismo protelatório do feito. Por essa e outras razões que a decisão de sobrestamento deve ser motivada e devidamente fundamentada.

3.2) Momento do ajuizamento da ação de nulidade

O momento do ajuizamento da ação de nulidade é um tema que gera debates intensos na doutrina e na jurisprudência, especialmente em relação ao art. 313, V, "a", CPC/2015. Este dispositivo legal prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de uma relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A interpretação desse artigo se divide em duas correntes doutrinárias principais.

A primeira corrente defende uma aplicação automática e imediata do dispositivo do CPC/2015, com base em uma interpretação literal do texto legal. Para esses juristas, o aspecto cronológico é irrelevante, de modo que ao identificar uma questão prejudicial externa, esta é causa apta a suspender o processo principal de maneira imediata, independente do momento em que foi ajuizada. Isso, pois o art. 313, V, "a", CPC/2015 não expõe ressalva quanto ao fator temporal.

Nos termos do art. 313, V, 'a' do Novo CPC, o processo será suspenso quando a sentença depender 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. [...] **Para parcela doutrinária é irrelevante a ordem cronológica de propositura da ação prejudicada e da ação prejudicial.** Nesse caso, desconsiderando-se a questão temporal, todo e qualquer processo, independentemente do momento de sua propositura, poderá ser suspenso à espera da solução da relação jurídica no processo que a decidirá de forma principal. **A redação do art. 313, IV, 'a', do Novo CPC permite tal conclusão, ao prever que a suspensão depende 'de outro processo pendente', não exigindo que tal processo não esteja pendente quando da propositura da ação prejudicial. Basta, portanto, que o processo prejudicado esteja pendente para que possa ser suspenso pela aplicação do dispositivo legal mencionado.** O Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha tratado dessa matéria de forma principal, já permitiu incidentalmente que mesmo tendo sido proposta a ação principal

quando já em trâmite a causa prejudicada, essa segunda fosse suspensa até o julgamento da primeira.”. (*grifo meu*)⁶³

Esta visão doutrinária sustenta que a aplicação literal do art. 313, V, "a", CPC/2015 é feita em prol da segurança jurídica e da coerência dos julgamentos judiciais, evitando que ações subordinadas resultem em julgamentos antagônicos. Segundo esta perspectiva, a suspensão automática busca resguardar os direitos das partes envolvidas ao garantir que a decisão sobre o mérito do processo principal não seja proferida sem que antes aconteça a resolução da questão prejudicial que pode impactar diretamente no seu resultado.

Por outro lado, a segunda corrente argumenta que a aplicação do artigo 313, V, "a" do CPC/2015 deve ser facultativa e dependente da análise do caso concreto. Para os defensores dessa interpretação, o sobrestamento do feito não deve ocorrer de maneira automática, mas através de uma ponderação feita pelo magistrado com o intuito de analisar o grau de relevância e influência da questão prejudicial sobre o processo principal. Assim, há o entendimento de que "a ação alegada como subordinante que tenha sido ajuizada posteriormente à ação subordinada não constituirá óbice apto a ensejar a suspensão desta última",⁶⁴ ou seja, a ação de nulidade ajuizada como resposta à ação de infração não necessariamente ensejará o sobrestamento do feito.

A divergência entre as duas correntes reflete um conflito mais amplo entre a rigidez da aplicação normativa e a flexibilidade necessária para atender as peculiaridades dos casos concretos. Enquanto a interpretação literal prioriza a uniformidade e a previsibilidade das decisões, a abordagem discricionária enfatiza a justiça contextualizada e a eficiência processual⁶⁵. No contexto das ações de nulidade de patentes, por exemplo, a decisão sobre a

⁶³ NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Novo código de processo civil comentado**. 2ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, pp. 546-547

⁶⁴ CESÁRIO *et al*, 2024, n.p.

⁶⁵ "Para aqueles que defendem que a ação de nulidade deve ser necessariamente anterior à ação de infração para que a suspensão seja autorizada, é evidente que maior peso é atribuído à chamada duração razoável do processo. Para estes, não caberia à parte, quando bem entendesse - afinal, ela poderia propor a ação de nulidade a qualquer tempo -, interromper, exclusivamente por sua vontade, a ação de infração que tramita na esfera estadual. Grande parte desta corrente entende, inclusive, que a suspensão seria um mecanismo ardiloso para que o réu na ação de infração continuasse, pelo menos pelo prazo de um ano, a produzir, comercializar, importar, manter em estoque, dentre outros, os produtos advindos de infração patentária. Já em sentido contrário, para aqueles que defendem tal suspensão, a intenção do legislador foi a de evitar que coexistam comandos judiciais obviamente contraditórios, em observância ao princípio da segurança jurídica. Afinal, não há como se refutar que se criaria um grande cenário de insegurança caso um suposto infrator fosse 10 condenado em ação de infração a pagar uma determinada indenização, sendo que tal patente seria declarada nula, com efeitos retroativos, tempos depois." (SALDANHA, 2013).

suspensão de um processo de infração de patentes pode ter implicações significativas, tanto para a proteção dos direitos dos titulares quanto para a celeridade das resoluções judiciais.

Segundo esse entendimento, a concessão de uma patente constitui ato administrativo válido que, até provado o contrário, goza de presunção de legalidade. Dessa forma, em sendo conferido ao seu titular um privilégio temporário, que se consubstancia no direito de impedir que terceiros explorem economicamente o objeto da patente de forma não autorizada, **a suspensão da ação de infração alegada como prejudicada não deveria ocorrer - já que constituiria uma negativa à vigência dos direitos do titular de patentes, assegurados tanto na seara constitucional, como na infralegal, pela LPI.(grifo meu).**⁶⁶

Portanto, o momento do ajuizamento da ação de nulidade e a subsequente decisão sobre a suspensão do processo principal devem ser considerados com cuidado, levando em conta os argumentos de ambas as correntes doutrinárias, e buscando um equilíbrio que atenda aos princípios fundamentais do direito processual.

3.3) A limitação temporal da suspensão processual nos casos de patentes

A aplicação prática da limitação temporal da suspensão processual nos casos de patentes é um ponto de grande relevância e enseja questionamentos. O art. 313, V, "a", CPC/2015 estabelece prazo máximo de 1 (um) ano para o sobrestamento da ação de infração com base na prejudicialidade externa. O prazo legal determinado pelo legislador busca equilibrar a necessidade de uma decisão justa e bem fundamentada com o princípio da razoável duração do processo, conforme consagrado no art. 5º, LXXVIII, CRFB/88.

Todavia, no caso de patentes, o período de 1 (um) ano pode ser encarado como insuficiente para resolução da questão prejudicial. Isso porque o CPC/2015, em seu art. 183⁶⁷, estabelece prazo em dobro para todas as manifestações processuais de entes públicos. Dessa forma, o prazo de resposta para o INPI é de 30 (trinta) dias úteis, o que certamente impediria uma resolução definitiva de mérito da ação de nulidade dentro do prazo legal.

Além disso, cumpre destacar que ações que versam sobre patentes, em especial aquelas que discutem a validade da patente, requerem uma abundante e demorada fase

⁶⁶ CESÁRIO *et al*, 2024, n.p.

⁶⁷ "A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal." (Art. 183, CPC/2015)

probatória para a realização de perícias técnicas complexas, em que o perito judicial nomeado em juízo realizará exame do título patentário, de modo a checar o preenchimento dos requisitos legais de patenteabilidade, conforme é feito pela autarquia federal.

À bem da verdade, na grande maioria dos casos, a suspensão da ação de infração pelo prazo estabelecido por lei não garantiria a segurança jurídica ou evitaria a existência de decisões contraditórias. **Aqui, parece o legislador ter se preocupado com a duração razoável do processo, em detrimento ao fato de que tal prazo, se obedecido à risca, colocaria em cheque a própria razão de ser da suspensão.** Embora seja lógico que a função da suspensão seja a de garantir a resolução da demanda envolvendo a nulidade da patente antes que seja julgada a ação de infração, o prazo estabelecido não se coaduna com tal finalidade. *(grifo meu)*⁶⁸

Por outro lado, a previsão de um limite temporal para a suspensão processual visa evitar que os processos fiquem paralisados por tempo indeterminado, o que poderia acarretar insegurança jurídica e prejuízos econômicos, especialmente para os titulares de patentes que dependem da proteção de seus direitos para explorar comercialmente suas invenções.

Ademais, a dilação do prazo processual estabelecido, embora condizente com a realidade processual de ações envolvendo nulidade de patentes, não é ideal considerando ser temporário o privilégio concedido ao titular da patente. Conforme disposto na LPI, a patente de invenção tem validade de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade de 15 (quinze) anos, ambos contados da data de depósito.⁶⁹ Dessa forma, permitir o prolongamento do prazo processual de suspensão seria limitar ainda mais o direito do titular da patente de exploração exclusiva do invento.

A jurisprudência do STJ tende a adotar uma abordagem literal do dispositivo do CPC/2015 que fixa o prazo processual de sobrestamento, de maneira a não admitir sua flexibilização. Nota-se uma postura mais conservadora, de modo a preservar a celeridade processual, garantir os direitos de exclusividade do titular da patente e evitar que a suspensão se torne uma ferramenta de protelação do feito. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. PRAZO LIMITE. CPC/2015, ART. 313, § 4º. EXTRAPOLAÇÃO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

⁶⁸ SALDANHA, 2013.

⁶⁹ "A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito." (Art. 40, LPI).

AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. . DECISÃO MANTIDA. 1. **Ultrapassado o prazo previsto no art. 313, § 4º, do CPC/2015 (com equivalência no art. 265, § 5º, do CPC/1973) deve o processo retomar seu curso, ainda que subsista relação de prejudicialidade com outra demanda ainda em trâmite.** 1.1. Com efeito, "[n]em o art. 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo até o julgamento 'definitivo' ou o 'trânsito em julgado' da questão prejudicial externa, mas tão só ao 'julgamento de outra causa (...)", sendo certo que "[a] determinada suspensão do processo para o aguardo de julgamento de prejudicialidade externa tem natureza apenas provisória, tanto assim que o Código de Processo Civil anterior (art. 265, § 5º) e também o atual (art. 313, § 4º), foram claros em dizer que na hipótese a suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano, donde resulta certa a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial" (REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Sobre a cogitada ilegitimidade ativa, o tema não foi objeto de exame pelo TJ local, carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento (súmulas n. 282 e 356/STF), requisito exigível ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. *(grifo meu)*⁷⁰

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. **A regra prevista no art. 265, §5º, do CPC/73 (art. 313, § 4º, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo de um ano.** Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. *(grifo meu)*⁷¹

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO FUNDAMENTADO APENAS NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA DE PATENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDENIZATÓRIO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. ART. 265, IV, "A", E § 5º, DO CPC/1973. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELA CORTE ESPECIAL.

⁷⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial Nº 1.359.593/SP.** Processual Civil. Agravo Interno No Recurso Especial. Prejudicialidade Externa. Suspensão. Prazo Limite. CPC/2015, Art. 313, § 4º. Extrapolação. Retomada Do Curso Processual. Ilegitimidade. Prequestionamento. Ausência. Matéria De Ordem Pública. Necessidade. Súmulas N. 282 e 356/STF. Reexame De Fatos e Provas. Impossibilidade. Súmula N. 7/STJ. Decisão Mantida. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, 12 de dezembro de 2022. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201202674547&dt_publicacao=15/12/2022>. Acesso em: 30 out. 2023.

⁷¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial Nº 1.144.248/SP.** Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial - Autos De Agravo De Instrumento Na Origem - Decisão Monocrática Que Conheceu Do Agravo e Deu Provimento Ao Reclamo Da Parte Adversa Para Determinar o Processamento Da Ação Ordinária. Insurgência Recursal Dos Agravantes. Relator: Min. Marco Buzzi, 27 de maio de 2019. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701864104&dt_publicacao=30/05/2019>. Acesso em: 30 out. 2023.

PRECEDENTE ISOLADO. IRRELEVÂNCIA. 1. Divergência jurisprudencial não caracterizada, tendo em vista que o paradigma indicado possui peculiaridades não verificadas no acórdão recorrido acerca do prazo limite de 1 (um) ano para suspensão do processo com fundamento no art. 265, IV, "a", e § 5º, do CPC/1973. 2. **"Tratando-se de expressa disposição legal, há de prevalecer a tese adotada nos acórdãos paradigmas, devendo assim ser aplicado o disposto do art. 265, § 5º, do CPC, limitando-se a suspensão da ação reivindicatória ao prazo máximo de 1 (um) ano"** (REsp n. 1.409.256/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJ de 28.5.2015). 3. Agravo interno desprovido. (*grifo meu*)⁷²

Em suma, a limitação temporal da suspensão processual nos casos de patentes, conforme prevista no § 4º do art. 313 do CPC/2015, é uma medida que visa equilibrar a decretação de decisões juridicamente seguras com a exigência de uma tramitação processual célere, de maneira a não comprometer o resultado útil do processo. Assim, a aplicação deste dispositivo deve ser realizada com atenção às especificidades de cada caso, com o intuito de preservar a integridade dos direitos das partes e a duração razoável do processo, bem como garantir a eficiência do sistema judiciário.

⁷² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial Nº 1.364.521/RJ**. Processual Civil. Agravo Interno no Recurso Especial. Recurso Fundamentado Apenas Na Alínea "C" Do Permissivo Constitucional. Embargos De Declaração. Contradições Inexistentes. Prejudicialidade Externa Entre Ação Indenizatória E Ação Anulatória De Patente. Suspensão Do Processo Indenizatório. Prazo De 1 (Um) Ano. Art. 265, Iv, "A", E § 5º, Do Cpc/1973. Divergência Jurisprudencial Não Configurada. Uniformização De Jurisprudência Pela Corte Especial. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, 12 de agosto de 2017c. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200730588&dt_publicacao=15/03/2018>. Acesso em: 30 out. 2023.

IV) ANÁLISE DE DECISÕES JURISPRUDENCIAIS

4.1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar nulidade incidental de patente: uma breve análise de precedentes do STJ, TJSP e TJRJ

Certos precedentes merecem uma análise mais detalhada, pois contribuem significativamente para o entendimento sobre a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a nulidade incidental de patente.

No âmbito do STJ, conforme previamente explorado, a questão parece ser dotada de enorme controvérsia, tendo em vista os diferentes posicionamentos jurisprudenciais, em especial entre a Terceira e Quarta Turma. Nota-se que, por um lado, a Terceira Turma julga seus casos de modo a reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações que suscitam incidentalmente a nulidade da patente como matéria de defesa, por acreditar que a regra de competência absoluta da Justiça Federal não é aplicável. Afinal, o art. 56, § 1º, LPI é claro em sua redação, inexistindo qualquer menção a participação do INPI no feito.

[...] o entendimento desta Corte Superior aponta no sentido de que a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações envolvendo arguição incidental de nulidade de patente decorre da ausência de obrigatoriedade da participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial em tais demandas (REsp 1.832.502/SP, Terceira Turma, DJe 27/10/2022; REsp 1.843.507/SP, Terceira Turma, DJe 29/10/2020; RMS 625/RJ, Quarta Turma, DJ 22/4/1991; e AgRg no Ag 526.187/SP, Quarta Turma, DJ 3/9/2007). No particular, verifica-se que a nulidade apontada pela agravada não constitui o pedido principal da ação por ela ajuizada, mas causa de pedir apta a conduzir ao reconhecimento da não ocorrência de infração derivada do uso do produto por ela comercializado. Ou seja, a decisão definitiva no caso dos autos não decretará, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a nulidade da patente das agravantes, mas, apenas, definirá se a agravada pode ou não comercializar seu produto sem infringir direitos de propriedade industrial alheios, de modo que a participação do INPI não se afigura obrigatória. Vale lembrar que uma questão de caráter incidental, para ser assim qualificada, pode ser inserida no processo tanto como fundamento do pedido (hipótese dos autos) quanto ser arguida pelo réu como matéria defensiva, não havendo razão jurídica apta a ensejar que tais situações sejam tratadas de forma distinta. (grifo meu)⁷³

Em contrapartida, o posicionamento da Quarta Turma é voltado a reconhecer a obrigatoriedade da participação do INPI nas ações de nulidade de patentes, tendo em vista a regra de competência absoluta da Justiça Federal para julgar tais casos em razão da pessoa.

⁷³ BRASIL, 2023a.

Conforme estabelecido pelo art. 109, I, CRFB/88, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que o INPI figure como parte, garantindo que a especialidade e a expertise técnica do órgão sejam consideradas nas decisões judiciais.

[...] **o entendimento atual da Quarta Turma do STJ é no sentido de que a discussão sobre a validade da patente registrada no INPI deve ocorrer no âmbito de ação autônoma, ajuizada na Justiça Federal, com a participação da autarquia** (AglInt no REsp n. 1.332.417/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022). Tem-se, assim, posicionamento mais recente do que o referido pela agravante nas razões de seu recurso (REsp n. 1.843.507/SP, julgado em 6/10/2020).⁷⁴

Cumpra ainda analisar tal debate no âmbito dos tribunais estaduais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) não tem posicionamento definitivo sobre o tema. Conforme é possível verificar nos julgados abaixo, a Primeira e a Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do tribunal encaram de maneira distinta a aplicação do art. 56, § 1º, LPI, de modo que em período inferior a 4 (quatro) meses, foram proferidos acórdãos com posicionamentos diametralmente opostos. Compare-se:

Em relação à preliminar de nulidade da sentença, ante a existência de error in judicando, **por ter o douto Juízo a quo deixado de apreciar o pedido incidental de nulidade da patente em discussão, aplicando erroneamente o Tema 950 do STJ, o qual se refere à marca, e não a patentes e desenhos industriais**, verifico que a fls. 1397/1400 o apelado juntou documentos que atestam a propositura, pela apelante, de ação de nulidade da patente nº BR102013026729-0, em 04.10.2022, a qual tramita perante a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro. **A rigor, e considerando o entendimento jurisprudencial atual sobre a correta exegese do art. 56, §1º, da Lei de Propriedade Industrial, a r. sentença padece de vício citra petita, e não de error in judicando, vez que, não obstante a ampliação do objeto litigioso decorrente da arguição incidental de nulidade da patente, deixou o douto Juízo a quo de apreciar referido pedido.** Esta Câmara Reservada já apreciou casos análogos nos quais até mesmo se entendeu necessária a inclusão como ponto controvertido, a ser objeto de prova pericial, da questão relativa à existência ou não de novidade e ato inventivo, fundamento do pedido incidental de nulidade da patente de modelo de utilidade. (*grifo meu*)⁷⁵

⁷⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial Nº 2.071.323/SP**. Processual Civil. Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial. Nulidade De Patente. Alegação. Ação Autônoma. Competência Da Justiça Federal. Fato Novo. Alegação Na Instância Excepcional. Impossibilidade. Prequestionamento. Ausência. Supressão De Instância. Fato Superveniente. Recurso Não Conhecido. Exame. Impossibilidade. Decisão Mantida. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, 21 de agosto de 2023c. Disponível em:

<https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202301467315&dt_publicacao=25/08/2023>. Acesso em: 30 out. 2023.

⁷⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. **Apelação Civil Nº 1005230-23.2019.8.26.0363**. Relator: Des. Jorge Tosta, 14 de fevereiro de 2023d. Disponível em:<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsj/getArquivo.do?jsessionid=25A8F6A4449A5700FEF27176BDBD7CBB.cjsj3?conversationId=&cdAcordao=16479680&cdForo=>>>. Acesso em: 30 out. 2023.

De fato, incabível incluir no âmbito da perícia a análise incidental de nulidade da patente. **Essa discussão deve ser levada, querendo o interessado, à Justiça Federal, em razão de sua competência absoluta, assegurada a participação do INPI**, nos termos do art. 175 da Lei 9.279/96. Com efeito, caso reconhecido, na ação cominatória de origem, que a patente não atendeu aos requisitos previstos na lei de regência, haveria, em última análise, a afirmação de ser nula, o que não se admite no âmbito da Justiça Estadual. (*grifo meu*)⁷⁶

Nota-se que a Segunda Câmara Reservada de Direito Privado do TJSP entende ser de competência da Justiça Comum Estadual a apreciação da nulidade incidental, uma vez que considera equivocada a aplicação do Tema 950 do STJ aos casos de patentes e desenhos industriais. Além disso, a não apreciação do pedido de nulidade incidental pelo Juízo *a quo* configura sentença *citra petita*, tendo em vista que o magistrado decidiu para além do que foi pedido pelas partes no processo.

Por fim, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), a questão parece tomar caminho análogo ao que tem sido seguido pela Terceira Turma do STJ. Em suma, é reconhecida a possibilidade de suscitar a nulidade como matéria de defesa em ação de infração, de modo a reconhecer a competência do tribunal estadual para processar e julgar os casos.

Já que no se refere à possibilidade de a recorrente alegar a nulidade da patente da agravada como matéria de defesa nos autos originários, entendo que merece acolhida o ponto. Isso porque, **o próprio artigo 56, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial permite tal argumentação, sendo certo, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar, afirmou tal possibilidade, inclusive mencionando que, neste caso (ou seja, nulidade de patente apresentada na Justiça Estadual como matéria de defesa) haveria uma exceção à participação do INPI no processo.**⁷⁷

Portanto, é evidente que a jurisprudência sobre a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a nulidade incidental de patentes não é uníssona. Existem divergências significativas entre os tribunais quanto à interpretação das normas que regem essa matéria. Alguns tribunais entendem que a Justiça Estadual pode julgar incidentalmente a nulidade de

⁷⁶ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. **Agravo de Instrumento 2070583-73.2023.8.26.0000**. Relator: Des. Cesar Ciampolini, 24 de maio de 2023. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1847485505>>. Acesso em: 30 out. 2023.

⁷⁷ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 11ª Câmara de Direito Privado. **Agravo de Instrumento 0054335-61.2023.8.19.0000**. Relatora: Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, 25 de outubro de 2023f. Disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/EJUD/CONSULTAPROCESSO.ASPX?N=2023.002.75504>>. Acesso em: 20 dez. 2023.

patentes no contexto de ações de infração, argumentando que, nesses casos, a discussão acerca da validade do título patentário teria caráter acessório na resolução do conflito principal, que é a alegação de infração. Sustenta-se que não se trata de uma ação autônoma de nulidade, a qual seria de competência exclusiva da Justiça Federal, mas de uma questão incidental inapta a deslocar a competência para o juízo federal. Por outro lado, há decisões que reconhecem a competência da Justiça Federal para julgar qualquer questão relativa à nulidade de patentes, seja esta principal ou incidental, por força do art. 109, I, CRFB/88. Este entendimento se baseia na premissa de que a participação do INPI é obrigatória nesses casos.

4.2) Suspensão da ação de infração por prejudicialidade externa: uma breve análise de precedentes do STJ, TJSP e TJRJ

No mesmo sentido, determinados precedentes exigem um exame mais aprofundado, pois desempenham um significativo papel na regulamentação da suspensão de ações de infração devido à prejudicialidade externa.

A jurisprudência do STJ reconhece a suspensão da ação de infração quando verificada a coexistência de uma ação de nulidade em curso versando sobre a mesma patente *sub judice*, com base no que dispõe o art. 313, V, "a", CPC/2015. Este é o entendimento adotado no REsp 1.558.149/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellize ao mencionar a inobservância do tribunal de origem da suspensão do processo antes do julgamento do recurso de apelação, tendo em vista que as partes informaram nos autos da ação de infração a existência de decisão que versa sobre a nulidade da patente discutida na lide. Veja-se:

[...] não se pode ignorar que as ações confrontadas traduzem a existência de uma prioridade lógica necessária para a solução do presente caso, atendendo-se a todos os requisitos que determinam a prejudicialidade externa. Nesse sentido, Barbosa Moreira registra que a prejudicialidade não é simples fenômeno de ordenação procedimental, mas "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" (MOREIRA, José Carlos Barbosa. *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, págs. 41 e 42). **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. Diante desse contexto fático, era de rigor a observância pelo Tribunal de origem da suspensão do processo antes do julgamento do recurso de apelação interposto. (grifo meu).⁷⁸

No âmbito do TJSP, a questão parece tomar um caminho semelhante ao trilhado pelo STJ, sendo encontrados acórdãos que determinam a suspensão da ação de infração, com fundamento no art. 313, V, a, CPC/2015, quando diante do ajuizamento de ação de nulidade perante a Justiça Federal. Nota-se da decisão abaixo, que o magistrado aplica o prazo processual de suspensão máximo de 1 (um) ano, conforme determina o referido dispositivo legal. Caso a questão suscitada na Justiça Federal seja decidida em período inferior, deve encerrar a suspensão e dar prosseguimento ao feito. Contudo, é facultado ao magistrado prorrogar o prazo processual em cenários excepcionais que julgar necessário.

De qualquer forma, já estando a questão judicializada perante a Justiça Federal (processo nº 5076666-16.2022, em trâmite perante a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro), e até para evitar desnecessário dispêndio de tempo e recursos, com risco inclusive de eventuais decisões conflitantes, impõe-se a anulação da sentença de fls. 1207/1209 e, **com fundamento no art. 313, V, a), do CPC, a suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano. Julgada a ação de nulidade que tramita na Justiça Federal antes do período máximo de suspensão (art. 313, §4º, CPC), deverá prosseguir o processo, considerando-se o lá decidido. Caso não seja julgada a ação de nulidade antes do prazo máximo de suspensão deste processo, que poderá excepcionalmente ser prorrogado, a critério do douto Juiz de primeiro grau, deverá ser reaberta a instrução, com a fixação prévia dos pontos controvertidos, conforme acima aduzido e debatido pelas partes. (grifo meu)⁷⁹**

Embora se entenda a posição adotada pela Câmara, fato é que a limitação temporal de 1 (um) ano para a suspensão processual tem como objetivo proporcionar uma previsibilidade mínima para as partes envolvidas. A possibilidade de prorrogação deste prazo pelo juiz pode ocasionar incertezas às partes quanto à duração total do litígio. Ademais, a inexistência de critérios claros para a dilação do prazo pode resultar em decisões arbitrárias, tendo em vista a subjetividade que permeia a escolha feita pelo magistrado, de modo a prejudicar a equidade e a uniformidade das decisões judiciais.

Além disso, conforme previamente exposto neste trabalho, a prorrogação da suspensão processual pode impactar negativamente a celeridade processual. Prolongar o

⁷⁸ BRASIL, 2019a.

⁷⁹ BRASIL, 2023d.

período de suspensão, especialmente em casos que envolvem direitos de Propriedade Industrial, como as patentes, prejudica o direito exclusivo de seus titulares, tendo em vista o prazo de vigência limitado concedido às patentes. Ainda, pode ser prejudicial ao suposto infrator, uma vez que este se manterá em um estado de insegurança jurídica por um período superior ao esperado.

Por fim, no que diz respeito aos precedentes do TJRJ, deve-se ressaltar que o posicionamento que parece dominar é aquele que privilegia o princípio da razoável duração do processo, indo ao encontro dos posicionamentos judiciais acima explorados ao autorizar o sobrestamento da ação de infração. Esse é o entendimento expresso no agravo de instrumento nº 0067920-25.2019.8.19.0000, julgado pela 7ª Câmara de Direito Privado. Veja-se:

Embora ainda perdure divergência na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da prejudicialidade externa em casos como o presente, conforme se nota do julgamento do Recurso Especial nº1.558.149/SP2, concluído por maioria, entende esse Relator pela impossibilidade de se suspender, sem termo final, o processo de origem, aguardando julgamento de embargos de declaração, além de recursos especial e extraordinário eventualmente interpostos, cabendo sublinhar que questões que envolvam reexame de prova não ultrapassam os enunciados 73, do STJ e 2794, do STF. De outro viés, há que se respeitar os ditames processuais que orientam a atividade jurisdicional, mormente o princípio da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. A razoável duração do processo, conquanto configure conceito indeterminado, carregado de subjetividade, pode ser quantificado pela limitação temporal de um ano estabelecida pelo legislador no art. 313, parágrafo 4º5, do CPC, valendo consignar que desde a interposição do presente recurso já transcorreu mais de um ano.⁸⁰

Portanto, da análise jurisprudencial acima, é possível concluir que o tribunal superior e os estaduais, com destaque para os entendimentos firmados pelo STJ, TJSP e TJRJ, adotam a suspensão da ação de infração por prejudicialidade externa nos moldes do art. 313, V, "a", CPC/2015, pelo prazo de 1 (um) ano. Observou-se uma convergência significativa nos posicionamentos, no sentido de reconhecer a relevância e a necessidade da suspensão processual quando a questão prejudicial, como a nulidade da patente, é debatida na jurisdição federal.

⁸⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 7ª Câmara de Direito Privado. **Agravo de Instrumento 0067920-25.2019.8.19.0000**. Relator: Des. José Acir Lessa Giordani, 09 de março de 2021. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-rj/869687834>>. Acesso em: 30 out. 2023.

V) CONCLUSÃO

O litígio de Propriedade Industrial é notoriamente complexo, envolvendo uma série de fatores técnicos, jurídicos e econômicos que tornam seu manejo desafiador tanto para os envolvidos quanto para os tribunais responsáveis por sua resolução. As patentes representam ativos de enorme valor econômico para as empresas e conferem vantagens competitivas significativas, ao conceder exclusividade na exploração comercial de inovações tecnológicas. Dessa forma, disputas sobre patentes podem envolver somas vultosas, impactando diretamente a posição de mercado das empresas envolvidas. Assim, muitas vezes grandes empresas se dispõem a investir em litígios para proteger seus inventos, o que pode prolongar e complicar ainda mais os processos judiciais.

A Propriedade Industrial, especialmente patentes, é um tema altamente específico e complexo, que demanda uma análise técnica e aprofundada, tornando-a densa e retardando o curso do processo. Ainda, cumpre destacar que a interpretação legislativa pelos tribunais é demorada, pois poucas são as Varas, Câmaras e Turmas especializadas no assunto, de modo que torna ainda mais difícil a resolução de questões controversas que permeiam o assunto. Essa dificuldade pode acometer a segurança jurídica que se busca ao obter uma patente.

Sobre a possibilidade de alegar a nulidade como matéria de defesa incidental em ações de infração, a jurisprudência do STJ não é uníssona sobre o tema. Nota-se uma divergência de posicionamento entre as Turmas da Corte Especial. A Terceira Turma reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações que suscitam incidentalmente a nulidade da patente como matéria de defesa, por acreditar que a regra de competência absoluta da Justiça Federal não é aplicável. Assim, opta pela aplicação literal do art. 56, § 1º, LPI. Em contrapartida, a Quarta Turma do STJ entende que, conforme a interpretação do art. 56, §1º, da LPI junto à regra de competência prevista no art. 109, I, CRFB/88 e a previsão expressa do art. 57, LPI, não é possível alegar a nulidade da patente incidentalmente na Justiça Estadual, devido à impossibilidade de participação do INPI nas ações ali tramitadas.

A doutrina também não é harmônica acerca da questão da competência. Alguns autores, como Gusmão e Philipp, entendem que a competência do juízo da ação de nulidade não é definida em razão da matéria, mas pela presença de uma autarquia federal em um dos pólos da ação, de modo a atrair a competência da Justiça Federal. Por outro lado, Schimidt

critica tal entendimento, por acreditar que a previsão na legislação especial sobre Propriedade Industrial afasta a regra de competência prevista na Constituição Federal.

Embora não haja consenso na jurisprudência e na doutrina sobre o tema, este trabalho opina pela impossibilidade de alegar a nulidade como matéria de defesa em ações de infração por acreditar ser uma estratégia protelatória invocada pelo réu da ação de infração. Considerando-se o cenário da nulidade da patente ser analisada pelo juízo estadual, o titular do invento se encontra diante de uma situação em que o infrator busca a anulação da patente sem a garantia do contraditório, diante da ausência do INPI. Ainda, uma vez constatada a nulidade, os efeitos produzidos são *inter partes*, de modo a gerar insegurança jurídica e restringir o aproveitamento da patente pelo titular, especialmente nos casos onde o infrator é o maior ou único concorrente do titular.

Ainda, a alegação incidental de nulidade em uma ação de infração já em curso, embora não reconhecida a competência da Justiça Estadual para processá-la e julgá-la, enseja ajuizamento de ação autônoma no âmbito federal, responsável por suspender o feito estadual, em razão da prejudicialidade externa, de modo a evitar o proferimento de decisões conflitantes. Assim, o infrator enche-se de tempo para seguir usando a patente sem a devida licença, enquanto o titular vê seu direito exclusivo de exploração se esgotar.

Apesar do limite temporal, o exame promovido pelo INPI pode ser dotado de falhas ao, por exemplo, deixar de analisar uma anterioridade essencial ou não seguir os trâmites corretos no processo de exame de patenteabilidade, fatores que podem comprometer a validade do título patentário. Assim, embora prejudicial ao titular da patente, este trabalho entendeu que a suspensão da ação de infração devido à prejudicialidade externa pode ser a melhor opção no contencioso de Propriedade Industrial.

Contudo, conforme já mencionado, a suspensão da ação de infração deve ser uma ferramenta utilizada com cautela, de modo a evitar que o titular tenha seu direito de ação comprometido. Nesse sentido, a suspensão deve ser aplicada buscando evitar que uma sentença transite em julgado sem a certeza da validade do título.

Quanto à limitação temporal da suspensão processual, a discussão é voltada ao prazo estabelecido pelo art. 313, § 4º, CPC/2015, que o fixa em um período máximo de 1 (um) ano. Nesse cenário, busca-se equilibrar a decretação de decisões juridicamente seguras com a exigência de uma tramitação processual célere, de maneira a não comprometer o resultado

útil do processo. Assim, embora haja a necessidade de que a duração do processo seja razoável, de modo a não prejudicar o tempo de exploração exclusiva concedido ao titular da patente, é essencial que haja tempo hábil para que a complexa análise técnica da nulidade de patentes seja desenvolvida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVIM, Arruda. Competência In: _____. **Manual de Direito Processual Civil**: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/9-competencia-manual-de-direito-processual-civil-teoria-geral-do-processo-processo-de-conhecimento-recursos-precedentes/1199103745>. Acesso em: 22 mai. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 1268 p.

BARBOSA, Pedro; ABOUD, Georges. Questões Processuais Polêmicas nas Ações Judiciais Relativas à Propriedade Industrial. In: _____. **Direito Processual da Propriedade Intelectual**, Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1-introducao-questoes-processuais-polemicas-na-s-acoes-judiciais-relativas-a-propriedade-industrial-direito-processual-da-propriedade-intelectual-ed-2023/2030259434#a-4.-4.3.-DTR_2023_3827. Acesso em: 19 mai. 2024.

BLASI, Marcos Chucralla M.; MESSIAS, Jaddy Marias Alves Pereira; ISHIDA, Jessica Satie. O STJ e a interpretação do art. 56, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial: É possível a arguição de nulidade incidental de patentes na justiça estadual?. **Migalhas**, [S.l.], 24 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/336770/o-stj-e-a-interpretacao-do-art--56----1---da-lei-da-propriedade-industrial--e-possivel-a-arguicao-de-nulidade-incidental-de-patentes-na-justica-estadual>>. Acesso em: 30 out. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Diário Oficial da União, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 15 Nov. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 83**. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [1993].

_____. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 mai. 1996.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.132.449/PR**. Processo civil e direito da propriedade intelectual. Registro de desenho industrial e de marca. Alegada contrafação [...]. Recorrente: PST Eletrônica. Recorrido: Skei Projetos. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 13 de março de 2012. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/21435113/inteiro-teor-21435114>>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 16 mar. 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial Nº 862.862/RS**. Nulidade de Patente. Decisão monocrática que negou provimento ao reclamo. Insurgência da Ré. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 21 de junho de 2016. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/551181549/inteiro-teor-551181564>>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1527232/SP**. As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Recorrentes: SS Industrial SA, SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal, Natura Cosméticos. Recorrido: Os mesmos. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 22 de novembro de 2017a. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/549586983/inteiro-teor-549586991>>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.522.339/PR**. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1º, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 01 de agosto de 2017b. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201302185581&dt_publicacao=18/12/2018>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial Nº 1.364.521/RJ**. Processual Civil. Recurso Especial Fundamentado Apenas Na Alínea "C" Do Permissivo Constitucional. Embargos De Declaração. Contradições Inexistentes. Prejudicialidade Externa Entre Ação Indenizatória E Ação Anulatória De Patente. Suspensão Do Processo Indenizatório. Prazo De 1 (Um) Ano. Art. 265, Iv, "A", E § 5º, Do Cpc/1973. Divergência Jurisprudencial Não Configurada. Uniformização De Jurisprudência Pela Corte Especial. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, 12 de agosto de 2017c. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200730588&dt_publicacao=15/03/2018>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.558.149/SP**. Embargos De Declaração No Recurso Especial. Contradição E Obscuridade Da Decisão Embargada. Vícios Inexistentes. Manifesta Impertinência Da Oposição Do Recurso. Embargos Rejeitados. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 26 de novembro de 2019a. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201502397839&dt_publicacao=13/03/2020>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial Nº 1.144.248/SP**. Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial - Autos De Agravo De Instrumento Na Origem - Decisão Monocrática Que Conheceu Do Agravo e Deu Provimento Ao Reclamo Da Parte Adversa Para Determinar o Processamento Da Ação Ordinária. Insurgência Recursal Dos Agravantes. Relator: Min. Marco Buzzi, 27 de maio de 2019b.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.843.507/SP**. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS. Recorrente: Eletro Motalurgica Venti Delta. Recorrido: Sidnei Evaristo Mazocço. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 06 de outubro de 2020. Disponível em:<<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1238844674/inteiro-teor-1238844871>>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 7ª Câmara de Direito Privado. **Agravo de Instrumento 0067920-25.2019.8.19.0000**. Relator: Des. José Acir Lessa Giordani, 09 de março de 2021. Disponível em:<<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-rj/869687834>>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.832.502/SP**. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. Recorrente: Grendene S A. Recorrido: Industria De Calçados Mikalce. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 04 de outubro de 2022a. Disponível em:<https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201902448071&dt_publicacao=27/10/2022>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial Nº 1.359.593/SP**. Processual Civil. Agravo Interno No Recurso Especial. Prejudicialidade Externa. Suspensão. Prazo Limite. CPC/2015, Art. 313, § 4º. Extrapolação. Retomada Do Curso Processual. Ilegitimidade. Prequestionamento. Ausência. Matéria De Ordem Pública. Necessidade. Súmulas N. 282 e 356/STF. Reexame De Fatos e Provas. Impossibilidade. Súmula N. 7/STJ. Decisão Mantida. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, 12 de dezembro de 2022b.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **AgInt no Recurso Especial Nº 2.049.821/PR**. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO DE NÃO INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 28 de agosto de 2023a. Disponível em:<https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202300251270&dt_publicacao=30/08/2023>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial Nº 1.940.037/SP**. INSERIR EMENTA DO RECURSO. Relatora: Min. Nancy Andrighi, 13 de junho de 2023b.

_____. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Agravo Interno no Recurso Especial Nº 2.071.323/SP**. Processual Civil. Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial. Nulidade De Patente. Alegação. Ação Autônoma. Competência Da Justiça Federal. Fato Novo. Alegação Na Instância Excepcional. Impossibilidade. Prequestionamento. Ausência. Supressão De Instância. Fato Superveniente. Recurso Não Conhecido. Exame. Impossibilidade. Decisão Mantida. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, 21 de agosto de 2023c.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. **Apelação Civil Nº 1005230-23.2019.8.26.0363**. Relator: Des. Jorge Tosta, 14 de fevereiro de 2023d. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do;jsessionid=25A8F6A4449A5700FEF27176BDBD7CBB.cjsg3?conversationId=&cdAcordao=16479680&cdForo=>>>. Acesso em: 30 out. 2023

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. **Agravo de Instrumento Nº 2070583-73.2023.8.26.0000**. Relator: Des. Cesar Ciampolini, 24 de maio de 2023e. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1847485505>>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 11ª Câmara de Direito Privado. **Agravo de Instrumento 0054335-61.2023.8.19.0000**. Relatora: Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, 25 de outubro de 2023f. Disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/EJUD/CONSULTAPROCESSO.ASPX?N=2023.002.75504>>. Acesso em: 20 dez. 2023.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2005. 1168 p.

CAVALCANTI, Marcos. Prejudicialidade no Direito Processual Civil In: _____. **Coisa Julgada e Questões Prejudiciais** - Ed. 2019. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2019. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/2-prejudicialidade-no-direito-processual-civil-coisa-julgada-e-questoes-prejudiciais-ed-2019/1590521398>>. Acesso em: 26 de Maio de 2024.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. **Metodologia Científica**. 5.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 167 p.

CESÁRIO, Kone *et al.* A Possibilidade da Nulidade Parcial. In: _____. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial** - Ed. 2024. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2024, n.p. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1-causas-de-nulidade-de-uma-patente-11-a-possibilidade-da-nulidade-parcial-capitulo-v-da-nulidade-da-patente-arts-46-a-57/2085514663#a-5-DTR_2023_9724>. Acesso em: 19 de Maio de 2024.

DA REDAÇÃO. STJ: É possível arguir nulidade de patente e de desenhos industriais como matéria de defesa. **Migalhas**, [S.l.], 11 de novembro de 2020. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/quentes/336249/stj--e-possivel-arguir-nulidade-de-patente-e-d-e-desenhos-industriais-como-materia-de-defesa>>. Acesso em: 30 out. 2023.

DECISÃO. Para Terceira Turma, ação de nulidade de patente é prejudicial externa apta a suspender ação de indenização. **STJ Notícias**, Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Terceira-Turma-acao-de-nulidade-de-patente-e-prejudicial-externa-apta-a-suspender-acao-de-indenizacao.aspx>>. Acesso em: 24 abr. 2024.

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**, [S.l.], 8 de agosto de 2016. Disponível em: <<https://www.mondaq.com/brazil/patent/460590/a-declaracao-incidental-de-nulidade-de-patente-interpretacao-do-art-56-1-da-lei-927996#:~:text=Nesse%20sentido%2C%20o%20C%2%A7%201%C2%BA,qual%20se%20b>>. Acesso em: 30 out. 2023.

IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 584 p.

MAZZOLA, Marcelo; RIBEIRO, Nathalia. Superior Tribunal de Justiça reconhece que Inpi é um litisconsorte dinâmico. **Consultor Jurídico**, [S.l.], 24 de março de 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-24/opiniao-stj-reconhece-inpi-litisconsorte-dinamico/#_ftn4>. Acesso em: 30 out. 2023.

MEDINA, José Miguel Garcia. Coisa Julgada: Teoria Geral. Outras Formas de Estabilização. In: _____. **Sentença, Coisa Julgada e Ação Rescisória** - Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/71-fundamentos-da-coisa-julgada-7-coisa-julgada-teoria-geral-outras-formas-de-estabilizacao-sentenca-coisa-julgada-e-acao-rescisoria-ed-2023/2072369385#a-315091301>. Acesso em: 19 mai. 2024.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Novo código de processo civil comentado**. 2ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, pp. 546-547

NOTÍCIAS. Tema Repetitivo 950 do STJ e a nulidade incidental de patentes em ação de infração, por decisão da Justiça Estadual, são debatidos no 41º. Congresso da ABPI. **Ricci Propriedade Intelectual**, São Paulo, 08 de setembro de 2021. Disponível em: <<https://riccipi.com.br/table-topics-abpi/>>. Acesso em: 30 out. 2023.

SALDANHA, Felipe Zaltman. **A suspensão de ação de infração de patentes por prejudicialidade externa em casos envolvendo o questionamento acerca da nulidade dos mesmos títulos patentários em ação autônoma**. 2013. 19f. Artigo (Curso de Pós-Graduação Lato Sensu) - Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERJ, Rio de Janeiro, 2013.

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

WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Classificação das Ações. In: _____. **Curso Avançado de Processo Civil - Vol. 1** - Ed. 2022. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022. n.p. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/111-nocoes-gerais-capitulo-11-classificacao-das>

[acoes-curso-avancado-de-processo-civil-vol1-ed-2022/1728397992#a-11.2.-DTR_2022_107](#)
11. Acesso em: 25 mai. 2024.