

## Ação de nulidade de patente pode suspender ação de indenização

A ação de nulidade de patente ajuizada na Justiça Federal é prejudicial externa apta a suspender na Justiça estadual a tramitação de processo de indenização por uso não autorizado do objeto patentado.

De acordo com a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por haver conexão entre as demandas, elas deveriam ser reunidas para julgamento simultâneo. Porém, quando isso não é possível, a solução é suspender o processo dependente.

STJ



Ministro Marco Aurélio Bellizze foi o relator na 3ª Turma do STJ STJ

O colegiado reconheceu ainda que a nulidade de patente pode ser arguida pela defesa de forma incidental, sem a necessidade de demanda autônoma ou de reconvenção, mas afirmou que a competência para julgar essa matéria é da Justiça Federal, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

"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 desta ação, ainda que a recorrente não faça parte da demanda", explicou o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Bellizze.

O caso julgado se refere à eficácia do registro de patentes de uma empresa que, na origem, pleiteava na Justiça estadual indenização pelo uso indevido da tecnologia patentada. Em primeiro grau, o juiz acolheu a tese de nulidade das patentes, alegada pela defesa na contestação, e julgou o pedido improcedente.

Porém, o Tribunal de Justiça reformou a sentença e condenou a empresa ré a se abster de produzir e comercializar os produtos que utilizem as patentes em questão, além de pagar indenização pela violação do direito de propriedade industrial.

No recurso ao STJ, a empresa condenada defendeu a possibilidade de arguição incidental de nulidade de patente. Afirmou também que, como existe uma ação de nulidade ajuizada na Justiça Federal, o processo



---

na Justiça estadual deveria ser suspenso até o julgamento daquela demanda.

O ministro Marco Aurélio Bellizze esclareceu que "a previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (artigo 56, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria".

Ele mencionou o REsp 1.527.232, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 950), no qual a 2ª Seção do STJ concluiu pela competência absoluta da Justiça Federal, com a participação do INPI, para o julgamento sobre registros de marca e das correlatas ações de nulidade.

Segundo o relator, embora a tese adotada no recurso repetitivo diga respeito a marcas, o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao caso dos autos, porque a aquisição do direito de utilização exclusiva da patente também se dá com o deferimento do registro pelo INPI, sendo que esse direito somente pode ser afastado por meio de processo administrativo ou judicial que desconstitua o registro.

Dessa forma, o relator assinalou que, no caso, o juízo estadual realmente não poderia ter avançado no conhecimento do pedido de nulidade dos registros formulado na contestação. Segundo ele, cabia à empresa ré — tendo em vista a necessidade de participação do INPI e a consequente competência do juízo federal — propor a ação de nulidade no juízo competente, "situação em que seria de rigor a observância da prejudicialidade entre as respectivas demandas".

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.

O ministro destacou que, no caso dos autos, as ações confrontadas traduzem a existência de uma prioridade lógica necessária para a solução da controvérsia, atendendo a todos os requisitos que determinam a prejudicialidade externa.

As partes informaram no processo que a Justiça Federal julgou improcedente a ação de nulidade, mas essa decisão ainda se encontra pendente do julgamento de recursos.

Para o relator, o tribunal estadual deveria ter determinado a suspensão do processo antes da análise da apelação, pois dessa forma resguardaria a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões. Com esse entendimento, a turma determinou a suspensão do processo até a solução definitiva sobre o pedido de nulidade na Justiça Federal. O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

## **Date Created**

27/02/2020