



Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

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.

Felipe Zaltman Saldanha

Rio de Janeiro
2013

FELIPE ZALTMAN SALDANHA

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.

Artigo apresentado como exigência de conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro em Direito Processual Civil.
Professor Orientador: Lilian Dias Coelho Guerra

Rio de Janeiro

2013

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

Felipe Zaltman Saldanha

Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Advogado.

Resumo: Nos litígios envolvendo patentes, é muito comum que seja proposta ação de nulidade com base em patentes cuja infração vem sendo atribuída à autora em ação de infração que tramita na esfera estadual. Contudo, por atacar a própria validade dos títulos patentários em questão, tal mecanismo de defesa gera um incontestável cenário de prejudicialidade externa entre as demandas. Embora tal relação seja de fácil visualização, não por acaso a jurisprudência vem sendo relutante em aplicar o artigo 265, IV, *a*, do CPC, que determina a suspensão, pelo prazo de um ano, da ação de infração com base na existência de tal dependência lógica entre as ações. A essência desse trabalho está no debate acerca da possibilidade e importância de aplicação de tal dispositivo, e na análise de quais os requisitos que devem ser observados pelo magistrado para determinar tal suspensão, questionando também a função do prazo legal estabelecido, e sua verdadeira eficácia no direito processual moderno.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Patentes. Ação de nulidade. Ação de infração. Prejudicialidade externa.

Sumário: Introdução; 1. A questão prejudicial no processo civil e suas modalidades; 2. A prejudicialidade externa como modalidade de suspensão processual no CPC; 2.1 A prejudicialidade externa em casos relacionados ao direito de patentes; 2.2. Os requisitos legais para a suspensão; 3. O conflito de princípios na suspensão por prejudicialidade externa: prorrogação indevida do feito ou segurança jurídica? 3.1. A limitação temporal da suspensão processual nos casos de patentes; 4. A questão perante os tribunais brasileiros: uma breve análise de precedentes; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

O trabalho procura trazer à tona a discussão sobre a suspensão de uma ação de infração de patentes quando existente outra ação que trate de questão subordinante, qual seja, a nulidade daquela patente, nos termos do artigo 265, IV, *a*, do CPC.

Assim, em um primeiro momento, a pesquisa buscará apresentar uma análise da questão prejudicial no processo civil, bem como suas modalidades.

Posteriormente, analisar-se-á a questão da prejudicialidade aplicada ao direito de patentes.

Por fim, a pesquisa tratará da colidência entre princípios quando da suspensão do processo por prejudicialidade externa, discutindo, em especial, as ações envolvendo patentes, e apresentando como tal situação vem sendo resolvida perante nossos tribunais pátrios.

1. A QUESTÃO PREJUDICIAL NO PROCESSO CIVIL E SUAS MODALIDADES

O fenômeno da prejudicialidade é tratado no processo civil como a existência de um antecedente lógico do qual depende a resolução do mérito de determinado processo. Tal questão prejudicial é costumeiramente classificada pela doutrina como homo ou heterogênea. Na primeira, a questão prejudicial é ventilada dentro dos próprios autos, ou seja, de forma interna. Na segunda, por sua vez, ela é tratada no mérito de outra ação autônoma, quando poderá também ser chamada de questão prejudicial externa.

O foco deste trabalho está na segunda classificação, principalmente no que tange a relação de prejudicialidade entre ações de infração e de nulidade que têm como objeto os mesmos títulos patentários. Contudo, antes de debruçar-se sobre tal questão, que é dotada de grande complexidade, deve-se compreender o que caracteriza o fenômeno da prejudicialidade.

Para tal, vale mencionar a doutrina do jurista italiano Mauro Cappelletti, segundo o qual:

não resta dúvida de que a prejudicialidade (“causa prejudicial”) pode existir somente quando um ‘ponto’ não pacífico, ou seja, uma questão, ainda que relevante para a causa principal de modo a constituir uma questão daquela causa, seja, contudo, tal que ultrapasse os limites do objeto que é próprio da demanda e tal que possa constituir o objeto de outra ação e portanto de outra causa que seja objetivamente autônoma em relação à causa principal.¹

¹ CAPELLETTI, Mauro. *A prejudicialidade constitucional no processo civil*. Milão: Giuffrè, 1957. p. 15.

Assim, a questão prejudicial se apresenta como um antecedente lógico ao próprio mérito da ação em questão, sendo elemento que condiciona a resolução do litígio e a consequente análise do mérito pelo magistrado.² Não por acaso afirma Carlos Barbosa Moreira que “resolvida a prejudicial, resolvida está, virtualmente, a outra, bastando que o juiz tire as consequências lógicas de rigor”.³

2. A PREJUDICIALIDADE EXTERNA COMO MODALIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL NO CPC

Caracterizada a prejudicialidade no caso concreto, faz-se necessário analisar os efeitos prescritos em lei. O artigo 265, IV, *a*, do CPC, determina que “suspende-se o processo (...) quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Tal dispositivo é complementado pelo parágrafo 5º do mesmo artigo, segundo o qual “nos casos enumerados nas letras *a*, *b*, *c* do n. IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo esse prazo, o juiz mandará prosseguir no processo”.

Assim, o legislador, reconhecendo a existência de subordinação lógica entre ações autônomas, optou por determinar a suspensão do processo que dependa da resolução anterior de questão subordinante, que por sua vez é veiculada em outro processo, pelo prazo máximo de um ano. Como será visto, apesar de não haver consenso na doutrina e na jurisprudência acerca do prazo estabelecido por lei, tal dispositivo revela a preocupação do legislador com a existência de comandos judiciais contraditórios e com a segurança jurídica.

² Para ilustrar tal questão, nada melhor que o clássico exemplo doutrinário de relação de prejudicialidade externa entre ações de reconhecimento de paternidade e de alimentos. Como se sabe, a questão da paternidade em si é um antecedente lógico para que se possa prosseguir na análise do dever de pagamento de alimentos.

³ MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Direito Processual Civil*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 86.

Portanto, resta clara a consequência estabelecida por lei para quando existente relação de prejudicialidade externa entre demandas.

2.1.A PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM CASOS RELACIONADOS AO DIREITO DE PATENTES

Em disputas judiciais relacionadas ao direito de patentes, é muito comum a coexistência de ações de infração e de nulidade baseadas nos mesmos títulos patentários. Isto porque, sendo atribuída a infração de determinada patente a uma empresa, por exemplo, um dos mecanismos de defesa possíveis está no ajuizamento de ação autônoma contestando a própria validade das patentes em questão.

Afinal, uma vez anulada a patente em questão pelo não preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei 9.279/1996 (LPI) para a concessão de patentes⁴, não haveria de se falar na suposta contrafação. Tal raciocínio advém do próprio teor do artigo 48 da LPI⁵, que estabelece a produção de efeitos *ex tunc* da declaração de nulidade da patente, o que retroagirá, nos termos legais, à data do depósito do pedido.

Portanto, reconhecida a relação de prejudicialidade entre ações, parece evidente a vantagem que a suspensão de uma ação de infração traria ao suposto contrafator que vem a pleitear a nulidade de determinada patente em ação autônoma, uma vez que restaria interrompido o trâmite da ação de infração, postergando uma possível condenação. Ademais, tal medida poderia viabilizar que a ação de nulidade fosse apreciada em momento anterior à ação de infração, o que certamente interferiria no resultado desta⁶.

⁴ Artigo 8º da LPI: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

⁵ Artigo 48 da LPI: “A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido”.

⁶ Como dito, o raciocínio empregado na suspensão da ação de infração parece obedecer à lógica semelhante existente em ações de alimentos e de reconhecimento de paternidade – se desconsiderada a ausência de competências divergente, como se dá no caso em questão –, uma vez que só se passará a discutir o mérito

O tema é largamente explorado por Lélío Denicoli Schmidt, que defende a existência de questão prejudicial externa em tal cenário. Nas palavras do autor:

a nulidade do título é questão subordinante e logicamente antecedente a qualquer ação em que se procura assegurar sua eficácia, como é o caso da ação de contrafação perante a Justiça Estadual. Ninguém pode ser condenado a cessar o uso ou a pagar indenização por infringir um título inválido⁷.

Assim, muito embora a doutrina e jurisprudência ainda se posicionem de forma hesitante acerca da possibilidade de suspensão da ação de infração nos termos do artigo 265, IV, *a*, do CPC, como será explorado a seguir, as consequências atingidas em nosso estudo se revestem de grande importância prática.

2.2. OS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO

Sobre a suspensão, estabelece o artigo 265, IV, *a*, do CPC, dois requisitos claros: *i*) que não haja sentença de mérito na ação logicamente subordinada; *ii*) que a questão subordinante seja objeto principal de outro processo pendente.

Em relação ao primeiro requisito, é importante notar que tal como se dá no instituto da conexão, há o fator limitante relativo à etapa processual em que se encontra uma das demandas. Só estará autorizada a suspensão prevista no CPC quando na ação de infração ainda não houver sido proferida sentença de mérito.

Ainda que a norma seja clara, em relevante precedente, o STJ optou por mitigar tal requisito, entendendo que as consequências advindas da não suspensão no caso concreto seriam visivelmente graves. Por tal motivo, mesmo quando já fora julgado recurso de apelação proveniente de ação de infração, prevaleceu o voto vencedor do Ministro Massami

envolvido na primeira demanda, quando solucionada a questão posta na segunda. Nesta mesma toada: como imputar a alguém a conduta de infringir algo que está tendo sua validade questionada em ação autônoma?

⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da Competência em Ações de Propriedade Industrial *in* ROCHA, Fabiano de Bem da. *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009. 36-38 pp.

Uyeda no sentido de suspender a ação pautada na suposta infração, pois, no entendimento da Turma, não caberia a:

afirmação de que ‘não há como suspender o presente processo e condicioná-lo ao julgamento daquela ação dita prejudicial pois o mesmo já foi julgado pelo Primeiro Grau e reexaminado pelo Segundo Grau’ (fls. 1839 - vol. 10), pois a suspensão processual em decorrência de prejudicialidade externa ocorre exatamente naqueles casos em que não é possível a reunião entre os processos, dentre os quais, aqueles que se encontram em fases processuais distintas⁸.

Já em relação ao segundo requisito, a princípio parece claro que uma vez pendentes, simultaneamente, ações de infração e de nulidade com base nas mesmas patentes, que guardam uma relação de subordinação lógica, estará autorizada a suspensão da primeira com base no artigo 265, IV, *a*, do CPC.

À esta corrente se filia Fabiano de Bem da Rocha, segundo o qual “a única exigência para que se tenha e se construa uma questão prejudicial é que possua um critério de anterioridade à sentença de mérito e que essa à ela fique subordinada. Tão somente isso”⁹.

Todavia, parte da doutrina e da jurisprudência interpretam a expressão “processo pendente” de forma diferenciada, criando aquilo que poderia ser chamado de um terceiro requisito condicionante da suspensão. Para esta corrente, o sobrestamento da ação de infração com base na prejudicialidade externa só estará autorizado quando esta tiver sido proposta após a ação de nulidade que tramita perante a Justiça Federal.

Assim, para aqueles que se filiam a tal corrente, permitir a suspensão da ação de infração com base em ação de nulidade proposta em momento posterior, nada mais seria do que dar à parte o poder de dispor sobre a suspensão processual.

Neste sentido, é interessante observar o posicionamento expresso em recente recurso analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Neste, a 1ª Câmara Reservada de Direito

⁸ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Resp. 742428-DF, 4ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, jul. 19/09/2006.

⁹ ROCHA, Fabiano de Bem da. *As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão da questão prejudicial externa*. Revista da ABPI nº 90, set./out. 2007, p. 67.

Empresarial ressaltou sua preocupação com tal suspensão, tendo inclusive afirmado que não é dado à parte dispor sobre a suspensão do processo, sendo estabelecidas hipóteses num rol fechado, de maneira que não se concebe que uma parte possa criar, voluntariamente, por via de atividade processual, uma causa de suspensão do feito ¹⁰.

Na prática, porém, o cenário exigido por tal corrente ocorre com pouca frequência, já que a ação autônoma de nulidade funciona como um dos principais mecanismos de defesa daquele que figura como réu em uma ação de infração. Por tal motivo, é corriqueiro que a ação de nulidade seja proposta pelo suposto contrafator em momento posterior ao ajuizamento da ação de infração ¹¹. A bem da verdade, interpretar o dispositivo de tal forma tornaria praticamente inviável a mencionada suspensão, esvaziando a prescrição legal. Neste caso, como ensina Carlos Maximiliano, “prefira-se a inteligência dos textos que torne viável o seu objetivo, em vez da que os reduza à inutilidade” ¹².

Não parece ser este o raciocínio que melhor se coaduna com a própria interpretação teleológica da norma. Primeiramente, porque tal exigência temporal não está expressa no dispositivo legal, sendo uma criação doutrinária e jurisprudencial. O artigo legal é claro ao dizer “processo pendente”, não tendo o legislador inserido o termo “processo anterior”, por exemplo. Por isso, embora se entenda a preocupação que figura por detrás do raciocínio exposto, parece evidente que tal hipótese de suspensão está prevista no “rol fechado” do CPC. Assim, não estaria a parte criando uma nova hipótese, como sugere o precedente, mas tão

¹⁰ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, agravo de instrumento nº 0261548- 28.2012.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, jul. em 23/04/2013.

¹¹ Até porque em muitos casos o alegado infrator entende que não infringe as patentes em questão. Portanto, não haveria qualquer interesse anterior daquele em ingressar com uma ação de nulidade de uma patente que ele sequer acredita infringir. Entender de tal forma é supor que todas as empresas seriam dotadas de um departamento jurídico especializado em propriedade industrial, e que estas deveriam propor ações contra todas as patentes existentes no portfólio de suas concorrentes como precaução para caso um dia venham a ser acionadas judicialmente pela infração destas.

¹² MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 242-244.

somente fazendo uso de um instrumento autorizado por Lei. Lembre-se ainda que o legislador não emprega palavras em vão.

Além disso, entende-se que uma interpretação sistemática da norma também indicaria a necessidade de suspensão da ação de infração.

3. O CONFLITO DE PRINCÍPIOS NA SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA: PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO FEITO OU SEGURANÇA JURÍDICA?

No plano de fundo do debate acerca da suspensão, figuram alguns princípios constitucionais e processuais de grande relevância, a saber: a segurança jurídica, a duração razoável do processo, a economia processual e a vedação à existência de decisões contraditórias.

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

condenado em ação de infração a pagar uma determinada indenização, sendo que tal patente seria declarada nula, com efeitos retroativos, tempos depois.

Nesta hipótese, ademais, a não suspensão geraria uma verdadeira perpetuação da atividade jurisdicional, dando ensejo a uma terceira ação, na qual o vencido na ação de infração e vencedor na ação de nulidade ingressaria com demanda indenizatória pelo valor que foi equivocadamente pago por suposta infração¹³.

No que tange à economia processual, a corrente que defende a suspensão sustenta que esta poderia evitar a utilização de diversos recursos desnecessários pelas partes, uma vez que interromperia a marcha processual da ação de infração. Com efeito, uma apelação proveniente desta ação, a título de exemplo, bem como todos os recursos a tribunais superiores, poderiam revelar-se totalmente inúteis caso a patente em questão fosse posteriormente declarada nula pelo juízo federal. Se feita em outros momentos processuais, como antes da perícia técnica na ação de infração, a suspensão poderia ser ainda mais eficaz, evitando o dispêndio de dinheiro e tempo pelas partes e pelo Poder Judiciário.

Por tal motivo, entende-se que este seria inclusive o momento mais adequado para a suspensão processual. Assim, vê-se com ressalvas a sugestão proposta por Rafael Lacaz e Gabriel Leonardos no sentido contrário:

a suspensão da ação de infração somente deve ocorrer após – e somente após – o Juízo estadual ter trilhado toda a marcha processual do feito, inclusive determinando a realização de todas as provas que entender necessárias com o fim de apurar se o objeto da disputa está, ou não, compreendido na tecnologia patenteada, e, portanto, se há violação a esse direito.

Na verdade, parece que este seria talvez o momento menos vantajoso para que tal suspensão se desse no caso concreto, uma vez que todas as provas, inclusive a pericial,

¹³ Na hipótese narrada, a insegurança jurídica advinda da não suspensão é ainda mais grave. Afinal, seria devido o pagamento de indenização àquele que foi condenado por suposta infração, sendo que à época tal patente era dotada da higidez necessária para a produção de seus efeitos legais? A questão é altamente controvertida, e poderia ser evitada através da suspensão da ação de infração.

altamente custosa e morosa em casos de patentes, já teriam sido produzidas. Confirmada a nulidade em ação autônoma, estas provas, em sua grande maioria, tornar-se-iam inúteis.

Bem se sabe que a patente é um ato administrativo que goza de presunção de validade, principalmente quando considerado o longo processo administrativo que o titular de determinada patente enfrenta perante a autarquia nacional responsável pela concessão destes títulos. Neste procedimento, inclusive, é viabilizada a intervenção de terceiros contrários à concessão daquela patente, que poderão oferecer subsídios ao exame do pedido de patente, ou mesmo ingressar com um processo administrativo de nulidade no âmbito do INPI.

É neste sentido que se posicionam Leonardos e Lacaz, ao opinar que a suspensão da ação de infração deve ser tomada como medida excepcional, só estando autorizada em casos em que o juiz federal tenha suspenso liminarmente os efeitos de determinada patente na ação de nulidade¹⁴.

Embora se compreenda a preocupação que permeia o raciocínio dos autores, tampouco parece ser esta a melhor solução. Afinal, além de criar um novo requisito que não está pautado na Lei, bem se sabe que a suspensão dos efeitos de uma patente é cada vez mais rara no âmbito do Poder Judiciário, sendo que a maioria das decisões judiciais entende que não há como se suspender tais efeitos sem que tenha sido realizada perícia técnica isenta e especializada. Portanto, parece que criar tal novo requisito, é o mesmo que tornar sem efeitos a possibilidade de suspensão por prejudicialidade externa, colocando óbices que não foram estipulados pelo legislador.

¹⁴ Segundo os autores, tal restrição da possibilidade de suspensão seria a que melhor se coadunaria com a presunção de validade dos atos administrativos, pois “ainda que verificada questão prejudicial externa (...) mesmo assim a suspensão da ação prejudicada não merecerá ocorrer, pois se estará negando vigência aos direitos do titular da patente ou do registro”, In AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. *A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro*. ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

3.1. A LIMITAÇÃO TEMPORAL DA SUSPENSÃO PROCESSUAL NOS CASOS DE PATENTES;

Outro ponto dotado de grande relevância e que suscita alguns questionamentos está na limitação temporal estabelecida pelo §5º do artigo 265, que prescreve o prazo máximo de 1 (um) ano para a dita suspensão. Isso porque, como a prática ensina, não é razoável se esperar que em uma demanda em que a fazenda pública está presente, possuindo prazos naturalmente dilargados, tal como se dá na ação de nulidade, haverá a análise definitiva do mérito da ação neste prazo.

Ademais, ações de nulidade de patente, na grande maioria dos casos, requererem a realização de perícia técnica morosa, na qual o perito indicado pelo juízo deverá analisar se o título patentário preenche os chamados requisitos de patenteabilidade, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

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.

Também é importante ressaltar que à época em que foi fixado tal termo legal, o número de processos era conhecidamente menor, o que garantia que estes tramitassem com maior agilidade. Porém, nos dias atuais, não é razoável se esperar que um processo que visa a

declarar a nulidade de uma patente tenha fim antes de 1 (um) ano, como ensina a corriqueira prática¹⁵.

Por tal motivo, entende-se que a mitigação de tal prescrição legal pode ser um caminho viável, embora não ideal, enquanto não é feita uma reforma legislativa que contemple tal dispositivo.

Apesar de a suspensão por um prazo dilargado da ação de infração possa não ser a melhor alternativa, parece ser esta a opção que melhor cumpriria com os objetivos perseguidos pelo legislador quando instituiu a prejudicialidade externa como uma das modalidades de suspensão processual.

Caberá ao magistrado competente analisar no caso concreto se a suspensão, a depender da fase processual em que se encontra a ação de nulidade, nada mais seria do que uma concretização da injustiça, possibilitando que o réu da ação de infração continue infringindo determinadas patentes por muitos anos.

Neste caso, parece que a ponderação *in casu* dos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica poderá ser amplamente proveitosa para as partes, garantindo a efetivação das garantias constitucionais no caso concreto.

¹⁵ Mesmo levadas em consideração as colocações feitas acerca de tal prazo, a jurisprudência, ao fazer uma interpretação gramatical da norma, tem aplicado à risca o termo de 1 (um) ano, entendendo que qualquer outra construção levaria a uma interpretação *contra legem*. É esta a posição que vem sendo adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que em diversos precedentes, como no agravo de instrumento 434.029-4/7-00, determinou que: “de qualquer modo, e o que é fundamental, é que a suspensão, mesmo quando determinada, tem seu período limitado a um ano por força da regra do parágrafo único, do artigo 265, do Código de Processo Civil”. Em sentido contrário, porém, deve-se ressaltar importante precedente do STJ, já analisado no capítulo anterior, que determinou a suspensão da ação de infração até o desfecho da ação de nulidade, de modo a tutelar a segurança jurídica. Naqueles autos, o STJ determinou que: “tendo em vista que (i) ainda permanece sem solução a questão da prejudicialidade externa, (ii) a decisão da questão de ordem e (iii) que a agravante não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar a decisão monocrática que pretende ver reformada, entende-se que ela há de ser mantida íntegra por seus próprios fundamentos” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Questão de Ordem no AgRg no Resp. 742428/DF, 4ª Turma, Rel. Des. Honildo Amaral de Mello Castro, jul. 15.12.2009).

4. A QUESTÃO PERANTE OS TRIBUNAIS BRASILEIROS: UMA BREVE ANÁLISE DE PRECEDENTES DO STJ, TJSP E TJRJ;

Alguns precedentes merecem análise mais minuciosa, por contribuírem de forma significativa para a disciplina da suspensão de ações de infração com base em prejudicialidade externa.

No âmbito do STJ, a questão parece ser dotada de menor controvérsia, tendo o tribunal adotado a postura de suspender a ação de infração quando está em curso uma ação de nulidade com base na mesma patente, com base no artigo 265, IV, *a*, do CPC. Este foi o entendimento adotado no Resp. 742428-DF, quando foi inclusive ressaltado que a não suspensão poderia levar à absurda “hipótese de projetar os efeitos da coisa julgada sobre objeto que, a depender do resultado da demanda prejudicial, pode vir a tornar-se inexistente”¹⁶.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a questão parece tomar um caminho diametralmente oposto, sendo raros os acórdãos que determinam a suspensão da ação de infração. Segundo alguns precedentes, como o caso do agravo de instrumento nº 0161677-59.2011.8.26.0000, julgado pela 1ª Câmara de Direito Privado, por não ter sido proposta uma ação de nulidade anteriormente à ação de infração que se buscava suspender, não haveria relação de prejudicialidade externa entre estas¹⁷.

¹⁶ Como dito, em questão de ordem oriunda deste mesmo recurso, o Tribunal entendeu que o prazo de 1 (um) ano para tal suspensão não mais se coadunava com a finalidade do dispositivo, tendo então determinado que fosse mantida a “suspensão do processo (...) por mais um ano, devendo (...) a Secretaria da 4ª Turma expedir ofício ao em. Presidente do eg. TRF da 2ª Região para julgar, com prioridade o Agravo referenciado”. A posição pela suspensão também foi adotada pelo STJ em alguns outros precedentes: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, MC 019960-RJ, Decisão Monocrática, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, jul. 21/09/2012; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AREsp146323-RJ, Decisão Monocrática, Relator Ministro Sidnei Beneti, jul. 22/03/2012; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, EDcl no Ag nº 1.228.681 – RS, Relator Ministro Massami Uyeda, julg. 07/04/2011.

¹⁷ Posicionamento semelhante é adotado na AC 0001478- 15.2001.8.26.0000, julgado pela mesma Câmara.

Embora se entendam os argumentos da Câmara, fato é que tal posição não parece adotar a melhor técnica. Isso porque não há como se defender que a questão temporal é condição para a caracterização da prejudicialidade externa. Afinal, parece claro que, independentemente da questão temporal, subsiste a relação de dependência lógica entre demandas, o que caracteriza o cenário de prejudicialidade. Poder-se-ia argumentar, como faz o TJSP em diversos outros precedentes, que o efeito da prejudicialidade, ou seja, a suspensão processual, não estaria autorizada pela falta de um dos requisitos legais ao se interpretar a expressão “processo pendente” de determinada forma; mas certamente não é isso que impede a caracterização da prejudicialidade em si. Assim, dito de outro modo: a prejudicialidade existe, o que está totalmente desvinculado do questionamento acerca da autorização da suspensão ou não com base no artigo 265, IV, a, do CPC¹⁸.

No mais, embora sejam minoritários, deve-se observar a existência de precedentes no sentido de autorizar a mencionada suspensão, por entender que se trata de questão prejudicial externa¹⁹.

Por fim, no que diz respeito aos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deve-se ressaltar que o posicionamento que parece predominar é aquele que autoriza a suspensão da ação de infração. Foi esse o entendimento expresso nos agravos de

¹⁸ Outra linha de raciocínio predominante no Tribunal está relacionada ao fato de que a patente, como ato administrativo que é, goza de presunção de validade, razão pela qual deve produzir seus efeitos até que venha a ser eventualmente declarada nula. Com base em tal fundamento, diversos precedentes determinam a não suspensão, considerado que a patente é válida até que haja decisão judicial em sentido contrário. É esse o posicionamento adotado nas apelações cíveis nº 0149880-62.2006.8.26.0000, da 4ª Câmara de Direito Privado, e nº 994.07.017571-0, 5ª Câmara de Direito Privado.

¹⁹ Este é o caso do agravo de instrumento nº 524.993-4/6-00, da 7ª Câmara de Direito Privado, no qual o Tribunal caminhou bem ao observar que: “o objeto daquela ação que tramita na Justiça Federal versa sobre questão prejudicial, cuja solução poderá influir no julgamento da ação que tramita na Justiça Estadual. Ou seja, caso seja declarada a nulidade da patente concedida à recorrente, não há que se falar em contrafação praticada pela agravada, marcados os efeitos ex tunc da sentença declaratória de nulidade, como bem destacou o MM. Juiz de primeiro grau”. Em sentido semelhante se encontram o agravo regimental nº 663.838-4/6-01, também da 7ª Câmara de Direito Privado, e o agravo de instrumento nº 331.673-4/4-00, da 4ª Câmara de Direito Privado.

instrumento nº 0009923-65.2011.8.19.0000, julgado pela 1ª Câmara Cível²⁰ e nº 0002602-52.2006.8.19.0000, da 15ª Câmara Cível²¹, que tratam especificamente da matéria.

CONCLUSÃO

A suspensão por prejudicialidade externa, embora seja um importante mecanismo nas ações envolvendo propriedade industrial, enfrenta grande resistência em sua aplicação, embora uma interpretação teleológica, sistemática e gramatical da norma pareçam oferecer uma solução simples para casos em que coexistem ações de nulidade e de infração de patentes, fato é que há grande oposição quanto a a aplicação da regra insculpida no artigo 265, IV, *a*, do CPC.

O grande alvo de discórdia na redação do artigo está na expressão “processo pendente”, havendo forte corrente no sentido de que não basta que as ações de infração e de nulidade estejam tramitando ao mesmo tempo, devendo a ação de nulidade ser anterior à ação de infração. Assim, tal requisito criado não se coaduna com a prática, esvaziando a previsão de suspensão por prejudicialidade externa nestes casos.

Muito embora a suspensão esteja em conformidade com diversos princípios constitucionais e processuais, as Cortes pátrias parecem ver tal mecanismo com maus olhos, como se se tratasse tão somente de uma tentativa do suposto infrator de interromper a marcha da ação de infração, o que não é verdade. Parece claro que a suspensão com fulcro na prejudicialidade externa é uma importante ferramenta para evitar o dispêndio de tempo e recursos financeiros pelas partes e também de pessoal pelo Poder Judiciário, garantindo assim que só seja tomada alguma decisão sobre a infração, quando esgotada a análise acerca da validade ou não do título. Afinal, só há como se violar uma patente se esta for válida.

²⁰ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, AI nº 0009923-65.2011.8.19.0000, Rel. Des. Maldonado de Carvalho, jul. 05/07/2011.

²¹ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 15ª Câmara Cível, AI nº 0002602-52.2006.8.19.0000, Rel. Des. Jacqueline Montenegro, jul. 04/09/2007.

A jurisprudência, por sua vez, é oscilante no que tange à matéria. Enquanto o STJ e o TJRJ parecem se inclinar pela possibilidade de tal suspensão, a corrente majoritária no TJSP não autoriza tal suspensão quando a ação de nulidade é proposta em momento posterior ao ajuizamento da ação de infração.

Todavia, como visto, acredita-se que a prejudicialidade externa é um dos principais meios para se garantir, no caso concreto, a decisão mais justa, ainda que isso imponha uma maior demora na marcha processual.

REFERENCIAS:

AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro. ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo, Saraiva, 2011.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Resp. 742428-DF, 4ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, jul. 19/09/2006.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, MC 019960-RJ, Decisão Monocrática, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, jul. 21/09/2012

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AREsp146323-RJ, Decisão Monocrática, Relator Ministro Sidnei Beneti, jul. 22/03/2012

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, agravo de instrumento nº 0261548- 28.2012.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Ba

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 15ª Câmara Cível, AI nº 0002602-52.2006.8.19.0000, Rel. Des. Jacqueline Montenegro, jul. 04/09/2007.

CÂMARA JUNIOR, Eduardo da Gama. *Reflexos e efeitos das ações de nulidade de patentes nas ações de infração de patentes*. Revista da ABPI. Edição: 120, Setembro/Outubro, 2012.

CAPELLETTI, Mauro. *A prejudicialidade constitucional no processo civil*. Milão: Giuffré, 1957.

DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Bahia: JusPodivam, 2012.

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. Rio de Janeiro: Editora Forense.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Direito Processual Civil*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da Competência em Ações de Propriedade Industrial *in* ROCHA, Fabiano de Bem da. *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009.

