

Reflexos e Efeitos das Ações de Nulidade de Patentes nas Ações de Infração de Patentes

Eduardo da Gama Camara Junior

Sumário

- 1) Considerações Gerais sobre Patentes
 - 1.1) O Sistema de Patentes
 - 1.2) As Ações Judiciais de Patentes
 - 1.2.1) As Ações de Infração de Patentes
 - 1.2.2) As Ações de Nulidade de Patentes
- 2) Da Conexão
 - 2.1) Considerações Gerais sobre Conexão
 - 2.2) A Conexão nas Ações de Nulidade e de Violação de Patentes
 - 2.3) A Conexão por Prejudicialidade nas Ações de Nulidade e de Violação de Patentes
- 3) Da Prejudicialidade Externa
 - 3.1) Considerações Gerais sobre Prejudicialidade Externa
 - 3.2) Momento de Aplicação da Prejudicialidade Externa nas Ações de Nulidade e Contrafação de Patentes
 - 3.3) Tempo de Duração da Suspensão por Prejudicialidade Externa das Ações Contrafações de Patentes
- 4) Outros reflexos da ação de nulidade na ação concomitante de infração de patente
 - 4.1) Da alegação da nulidade da patente como matéria de defesa nas ações contrafação de patentes
 - 4.2) Litispendência
 - 4.3) Questões envolvendo a competência do juízo da ação de violação de patente para apreciar a arguição incidental da nulidade
- 5) Conclusões
- 6) Referências bibliográficas

Introdução

As patentes são importantes ferramentas de negócios, uma vez que asseguram direitos a seus titulares de impedir a exploração das tecnologias patenteadas por terceiros não autorizados. Em outras palavras, as patentes asseguram um direito de exclusão.

Quando terceiros não autorizados pelo titular de uma patente exploram uma tecnologia patentada, meios extrajudiciais, como, por exemplo, notificações extrajudiciais, tentativas de acordos, dentre outros, podem ser empregados para tentar resolver a questão.

Contudo, nem sempre esses meios extrajudiciais resolvem essas disputas, restando, nesses casos, apenas a via judicial.

Ao acionar o Judiciário, o titular de um direito patentário pode buscar medidas que visem tanto a inibir, como a obter uma justa indenização pela alegada violação da sua patente. São as chamadas ações de infração de patente.

Ao acusado da infração, por outro lado, resta se defender, demonstrando que não está se aproveitando da tecnologia patentada, e, se for o caso, arguir a nulidade da patente envolvida, seja no próprio curso da ação de infração, como matéria de defesa, seja ajuizando uma ação própria de nulidade da patente perante a Justiça Federal.

O presente trabalho visa a estudar os reflexos e efeitos envolvidos entre essas ações de infração e de nulidade de patentes, levando em consideração, em especial, as questões prejudiciais de uma ação em relação à outra.

1 Considerações Gerais sobre Patentes

1.1 O Sistema de Patentes

Desde de o século XV, o sistema de patentes vem sendo utilizado para incentivar o desenvolvimento tecnológico.

Esse incentivo ocorre pelo fato de o sistema de patentes nada mais ser do que uma troca entre o Estado e o inventor, em que o inventor apresenta uma invenção útil à sociedade, como, por exemplo, remédios, veículos automotores, telefones, processos industriais, dentre outros, enquanto o Estado lhe premia com um direito de exclusividade (denominado de patente), ou seja, de impedir seus concorrentes de explorarem essa invenção.

Dessa forma, o titular de uma invenção passa a ter uma importante vantagem competitiva, auferindo ganhos e compensando seus investimentos durante o período de vigência da patente (na maioria dos países, o prazo de vigência de uma patente é de 20 anos), enquanto a sociedade, por outro lado, se beneficia do sistema de patentes, pelo fato de esse proporcionar um fluxo de novas invenções que abrangem tecnologias nas mais diferentes áreas, como saúde, transportes, energia, comunicações, dentre outras.

Com o aumento da concorrência e a expansão dos mercados, as patentes vêm-se tornando um poderoso ativo que possibilita a conquista de mercados, garantindo não apenas a reposição dos investimentos feitos, mas também uma quantidade significativa de lucros.

Nesse sentido, as estratégias comerciais passam cada vez mais a incluir a solicitação de patentes em diversos países, para garantir exclusividades de exploração de novas tecnologias em diversos mercados.

No Brasil, assim como em outros países, o sistema de patentes encontra fundamento na Constituição Federal, em especial, em seu artigo 5º, inciso XXIX, disposto a seguir:

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;

Cabe esclarecer que, para se patentear uma invenção, há que se verificar se ela preenche os requisitos dispostos na Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei no. 9.279/96, especialmente, os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial:

Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Muito embora o escopo do presente trabalho não seja discorrer sobre esses requisitos de patenteabilidade da Lei da Propriedade Industrial, é importante se ter em mente que a ausência de um desses requisitos causa a nulidade da patente. Isso porque, ao longo desse trabalho, serão feitas diversas referências a ações de nulidade que, em regra, tem como fundamento o não preenchimento de um desses requisitos, sendo, na maioria das vezes, a falta de novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial (por exemplo, quando se demonstra que uma tecnologia não é verdadeiramente inovadora).

As patentes brasileiras são concedidas pelo Instituto da Propriedade Industrial (INPI), após a realização de um rigoroso exame de mérito, por seus examinadores de patentes, que, em geral, são engenheiros e técnicos especializados nos mais diversos campos tecnológicos. Nesse exame, os examinadores fazem pesquisas para verificar se a invenção que está sendo patenteada preenche esses requisitos legais novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, além de outros aspectos formais igualmente dispostos na Lei da Propriedade Industrial (LPI). Se, após esse exame de mérito, os examinadores consideram que o invento preenche os requisitos de patenteabilidade, o INPI concede a patente. Caso contrário, o pedido de patente é indeferido.

Se concedidas, as patentes de invenção vigem por um prazo de 20 anos a partir de seu depósito no INPI ou de 10 anos a partir de sua concessão. O que for maior.

Durante esse período, seu titular passa a ter o direito de impedir terceiros não autorizados de explorarem a invenção patenteada.

Essa possibilidade de excluir competidores de explorar a invenção patenteada é que faz com que o sistema de patentes proporcione uma vantagem competitiva e, com isso, encoraje o desenvolvimento de novas invenções e o progresso tecnológico.

Nesse contexto, quando um terceiro não autorizado explora uma tecnologia patenteada, o titular da patente pode ajuizar uma ação de infração de patente para buscar impedir essa exploração e obter uma justa indenização pelo uso não autorizado de sua invenção.

Por outro lado, o alegado infrator pode se defender, seja demonstrando que não se aproveita da invenção patenteada, seja arguindo a nulidade da patente. Nesse último caso, a arguição da nulidade pode se dar de forma incidental, no próprio curso da ação de infração, ou propondo-se uma ação de nulidade, na Justiça Federal.

O escopo do presente artigo é analisar os efeitos e reflexos especificamente envolvidos entre essas ações de contrafação e de nulidade de patente, quando processadas concomitantemente.

1.2 As Ações Judiciais de Patentes

Muito embora haja diversas medidas judiciais possíveis, quando se trata de direitos patentários, o presente trabalho se restringirá à análise das ações de infração e o contra-ataque dessas ações, as ações de nulidade de patentes. Ambas essas ações, além de serem de natureza cível, geram uma série de efeitos prejudiciais bastante interessantes, como se verá até o final desse artigo.

1.2.1 As Ações de Infração de Patentes

As ações que visam a coibir terceiros não autorizados de explorar a tecnologia patenteada ou obter uma justa indenização pelo uso não autorizado dessa invenção, ou seja, as chamadas ações de violação de patentes, seguem as mesmas fases dispostas no Código de Processo Civil, quais sejam, a fase postulatória, a fase ordinatória, a fase instrutória, e a fase decisória, não merecendo maiores comentários sobre seus processamentos.

Nessa seara, cabe apenas destacar que a fase instrutória dessas ações é sempre importante, uma vez que é nela que se dá a perícia, e, em se tratando de uso e exploração de tecnologia não autorizada, as provas técnicas, como, por exemplo, laudos técnicos, têm especial relevância, na medida em que são a maneira mais efetiva de demonstrar que o produto ou processo industrial alegadamente infrator aproveita-se da tecnologia patenteada. Assim como na acusação, as provas técnicas são igualmente fator preponderante na defesa do acusado de infração, seja para demonstrar que o produto do réu não se aproveita da invenção patenteada, seja para comprovar a nulidade da patente, por ausência de um dos requisitos legais, como, por exemplo, falta de novidade e atividade inventiva.

Exceto nas hipóteses do art. 109 da Constituição Federal, essas ações são ajuizadas nas *Justiças Estaduais*, seguindo as regras gerais da competência dispostas nos arts. 94 a 98 e 100 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, essas ações são geralmente ajuizadas nos domicílios dos infratores das patentes ou nos locais onde as infrações estão ocorrendo (por exemplo, nas cidades onde o produto que viola a patente está sendo comercializado).

Nas ações de contrafação, há também a possibilidade de se requererem *tutelas de urgência*. Nesse sentido, uma vez preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 273 do CPC, o juízo pode conceder essas *tutelas de urgência*, tendo os mais diferentes escopos, como, por exemplo, cessar imediatamente a comercialização de um produto alegadamente infrator da patente, depositar em juízo um percentual do

faturamento da empresa infratora com a tecnologia patenteada, como garantia do pagamento de uma eventual indenização, dentre outras.

Ao fim do processo, e não incididas as questões preliminares e prejudiciais dos arts. 267 e 269 do CPC, o juízo profere uma sentença de mérito julgando procedente a demanda, caso acolha os argumentos do autor, ou improcedente caso acate as alegações de defesa do réu.

1.2.2 As Ações de Nulidade de Patentes

Uma opção usual de defesa do réu dessas ações de infração de patente é arguir a nulidade da patente por meio de uma ação própria de nulidade dessa patente.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) dispõe que as ações de nulidade de patentes devem ser sempre ajuizadas na *Justiça Federal*, sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) necessariamente parte da ação, na medida em que foi o INPI quem concedeu a patente, e, se a ação for julgada procedente, esse Instituto será condenado a anular a patente e fazer os devidos registros oficiais dessa anulação:

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.

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

Diante da complexidade técnica envolvidas nessas ações de nulidade de patente, a LPI inovou e ampliou o prazo de resposta do réu para 60 dias:

Art. 57 – (...).

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

Ao longo do processamento dessa ação, o juiz pode suspender os efeitos da patente liminarmente, caso requerido pela autora e estejam preenchidos os requisitos da antecipação da tutela previstos no art. 273, do CPC.

Ao fim da demanda, e, ultrapassadas as questões preliminares e prejudiciais dos arts. 267 e 269 do CPC, a patente poderá ser declarada nula, se concedida violando qualquer das regras da Lei da Propriedade Industrial, como, por exemplo, os requisitos da novidade e da atividade inventiva¹:

Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

A nulidade da patente produz efeitos desde o depósito do pedido da patente no INPI, ou seja, efeitos *ex-tunc*, e efeitos *erga omnes*, atingindo a todos.

Como se nos próximos capítulos, essa ação de nulidade pode ser relevante para a ação de infração de patente, e, dependendo do caso, prejudicar o seu resultado.

¹ Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

2 Da Conexão

2.1 Considerações Gerais sobre Conexão

O instituto da conexão está definido no artigo 103 do CPC:

Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

Como define Fredie Didier Jr, a “[C]onexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas *distintas*, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 167).

Nos termos do art. 105 do CPC, que determina que “[H]avendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”, Cassio Scarpinella Bueno comenta a possibilidade de se reunirem demandas que possuam conexão, ou seja, *comunhão de objeto ou causa de pedir*, em um mesmo juízo:

“A conexão é o instituto processual que enseja a reunião de demandas que estejam sendo discutidas pelo Estado-juiz em diferentes processos, quando houver comunhão de objeto ou causa de pedir, de acordo com o art. 103. A finalidade da regra encontra-se afinadíssima ao modelo constitucional do direito processual civil porque o julgamento conjunto de causas conexas evita que um mesmo conflito de direito material ou, pelo menos, um conflito que, no plano material, deriva de fatos muito próximos, se não idênticos, receba disparidade de soluções perante o Poder Judiciário. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 2, Tomo I. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 78).”

Aliás, Fredie Didier Jr ressalta que essa reunião de processos, acarretando a mudança da competência, é um dos principais efeitos da conexão:

“A conexão é fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas conexas.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 167)

Essa reunião dos processos pode, por um lado, trazer economia processual, na medida em que são demandas semelhantes, de modo que os atos de uma podem servir aos atos da outra, como, e, principalmente, *evitar decisões contraditórias*:

“A conexão, assim, surge do vínculo que se estabelecer entre o objeto litigioso (âmbito substancial) de duas ou mais causas. Trata-se de concepção mais abrangente e afinada com a finalidade própria do instituto da conexão: *a partir da reunião de causas “semelhantes”, evitar decisões contraditórias e racionalizar o trabalho do Poder Judiciário, com economia de energias processuais*”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 171)

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“A pretensão veiculada na ação anulatória dirige-se contra o débito fiscal apurado e inscrito em dívida ativa pelo Fisco Federal antes de solucionada a controvérsia atinente ao quantum compensável, versada nos autos da ação ordinária adremente intentada, o que configura hipótese de conexão por prejudicialidade, *razão pela qual se considera recomendável a reunião dos processos para julgamento simultâneo, a fim de evitar a prolação de decisões inconciliáveis*”. (STJ, REsp 780.042/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, jul. 08.05.2007, DJ 31.05.2007, p. 348)

Assim, a conexão é um importante aspecto a ser considerado na avaliação dos reflexos e efeitos entre demandas que discutam o mesmo direito patentário.

2.2

A Conexão nas Ações de Nulidade e de Violação de Patentes

Como já mencionado acima, uma modalidade usual de demanda no sistema de patentes é aquela em que o titular da patente busca uma tutela jurisdicional para impedir terceiros não autorizados, em geral, concorrentes, de explorarem sua invenção patenteada.

Tais demandas podem envolver patentes para as mais diferentes invenções, como medicamentos, máquinas, equipamentos, processos de fabricação, dentre outros.

Ao réu, alegado infrator, resta se defender alegando a ausência de violação, seja demonstrando que seu produto não se aproveita da invenção patenteada pela autora, seja arguindo a nulidade da patente, como matéria de defesa, o que pode ser feito tanto na contestação da própria ação de infração de patente, nos termos do art. 56, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), como ajuizando uma outra ação independente, perante a Justiça Federal, uma vez que a LPI assim o determina e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, é litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 57 dessa mesma LPI. Nessa segunda opção de defesa, o réu deve apresentar elementos comprovando que a tecnologia da autora não poderia ter sido patenteada (por exemplo, por não preencher os requisitos da novidade e da atividade inventiva), razão pela qual a patente seria nula de pleno direito.

Uma vez que essas ações de infração e de nulidade versam sobre a *mesma patente*, ou seja, a mesma *causa de pedir*, ainda que, na ação de infração, a patente seja causa de pedir remota, e, na ação de nulidade, a patente seja causa de pedir próxima, *são demandas conexas*, nos termos do art. 103 do CPC.

Sobre esse assunto, esclarece Lélío Denicoli Schmidt:

“O mesmo registro de marca que é causa de pedir remota (título que embasa o pedido) da ação de contrafação corresponde à causa de pedir próxima (lesão) deduzida na ação de nulidade.

A identidade parcial das causas de pedir é suficiente para configurar a existência de conexão, nos termos do art. 103 do CPC”. (SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da competência em ações de propriedade industrial: Questões polêmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Como resultado dessa identidade da patente em ambas as ações de infração e de nulidade da patente, e a conseqüente a conexão entre elas, uma série de reflexos pode ser gerada com destaque para o fato de a ação de contrafação poder depender ou ser prejudicada pela ação de nulidade, como se verá a seguir.

2.3

A Conexão por Prejudicialidade nas Ações de Nulidade e de Violação de Patentes

Nada obstante, a doutrina expandiu esse conceito da conexão para além dos limites estabelecidos pelo art. 103 do CPC, abrangendo, não apenas aquelas causas que tivessem em comum o objeto ou a causa de pedir, mas que também envolvessem questões *prejudiciais ou preliminares*, conforme esclarecido por Fredie Didier Jr:

“A conclusão não pode ser outra senão a de que a noção de conexão é muito mais abrangente do que indica o conceito legal previsto no art. 103 do CPC. Essa visão autoriza-nos a concluir pela existência de conexão por prejudicialidade ou preliminaridade: se os limites impostos para qualquer reunião”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 172)

Nesse sentido, o ilustre doutrinador esclarece que “há questões que devem ser examinadas antes, pois a sua solução precede logicamente à de outra” (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Bahia, JusPodivan, 2012. p. 325). Trata-se de questões em que há subordinação, de modo que a questão subordinante deve ser examinada previamente à subordinada.

E é nessas questões subordinantes que estão questões prejudiciais e preliminares. Nessa conjuntura, esclarece José Carlos Barbosa Moreira que a prejudicialidade e a preliminaridade são conceitos relativos, uma vez que dependem da questão que subordinam:

“Não se há de dizer de uma questão X que seja, em si mesma, prejudicial ou preliminar, mas que prejudicial ou preliminar da questão Y”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e questões preliminares. p. 89)

A doutrina separa esses conceitos de questões preliminares e prejudiciais.

Conforme define Fredie Didier Jr, “a preliminar é uma espécie de obstáculo que o magistrado deve ultrapassar no exame de uma determinada questão. É como se fosse um semáforo: acesa a luz verde, permite-se o exame da questão subordinada; caso se acenda a vermelha, o exame torna-se impossível”.

Por outro lado, a prejudicialidade, que é a questão que mais nos interessa no presente trabalho, ao invés de impossibilitar o exame do mérito, como na questão preliminar, *acaba por prejudicar o próprio mérito*:

“Considera-se questão prejudicial aquela de cuja solução dependerá não a possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas o teor mesmo desse pronunciamento. A segunda questão depende da primeira não no seu ser, mas no seu modo de ser. A questão prejudicial funciona como uma espécie de placa de trânsito, que determina para onde o motorista (juiz) deve seguir. Costuma-se dizer que as questões prejudiciais podem ser objeto de um processo autônomo. São exemplos de questões prejudiciais: a) a validade do contrato, na demanda em que se pretende a sua execução; b) a filiação, na demanda por alimentos; c) a inconstitucionalidade da lei, na demanda em que se pretenda a repetição do indébito tributário etc”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 326)

Nesse mesmo tema, cabe mencionar interessante julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação anulatória de débito fiscal tem conexão com a ação de execução, assim, podemos concluir que sempre há prejudicialidade entre elas. A prejudicialidade capaz de ensejar a paralisação da execução só se configura quando está o débito garantido pela penhora ou pelo depósito”. (STJ, REsp 719.796/RS, Rel. Min.^a Eliana Calmon, 2^a Turma, jul. 10.04.2007, DJ 20.04.2007, p. 332)

No que se refere às ações de nulidade e de contrafação de patentes, além da identidade, ainda que parcial, da causa de pedir, como define Lélío Denicoli Schmidt, *também apresentam prejudicialidade*:

“Pode ocorrer que o mesmo registro de marca ou a mesma patente que fundamenta a ação de abstenção de uso e indenização em curso na Justiça Estadual seja questionada em ação de nulidade proposta pelo réu perante a Justiça Federal. *Há prejudicialidade entre estas ações? A nosso ver sim. A nulidade, se declarada, retroage à data do depósito do pedido de registro ou da patente (arts. 48 e 167 da Lei 9.279/96) e seu titular é considerado como nunca tendo adquirido direito algum sobre a marca ou invenção. 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 pagar indenização por infringir um título inválido.*

No dizer de Agostino RAMELLA, *a nulidade da patente ou do registro quando suscitada no juízo da contrafação “faz surgir uma questão prejudicial que vem definida no curso deste, ou separadamente, mantendo em suspenso a definição da ação de contrafação, cujo êxito é dependente daquela outra”*”. (SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da competência em ações de propriedade industrial: Questões polêmicas. In: ROCHA,

Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Nesse âmbito da prejudicialidade entre demandas, Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos destacam que a *anulação de uma patente significará que esse título jamais produziu efeitos, causando a carência da ação ou falta de interesse processual do titular da patente que ajuíza uma ação de contrafação:*

“Extraí-se de tudo o que foi exposto até aqui que se em uma ação for declarada nula uma patente de invenção ou um registro de marca ou de desenho industrial, isso então significará dizer que os direitos decorrentes daquele título jamais terão produzido quaisquer efeitos no mundo jurídico.

Conseqüentemente, *estando em curso perante a Justiça Federal ação proposta pelo titular daquela mesma patente ou registro no qual alega que terceiro estaria explorando indevidamente produto ou sinal conflitante com o seu, caberá, então, a improcedência ou extinção desse feito por carência de direito de ação e de interesse processual do demandante. Afinal, o título objeto da pretensão não mais existe* (aliás, jamais existiu), por ter sido retratado do mundo jurídico desde o seu nascedouro, através da sentença anulatória erga omnes”. (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. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.107-136.)

Assim, há entre as ações de contrafação e anulatórias de patente *conexão por prejudicialidade*.

A questão a ser tratada, então, são os efeitos gerados por essa conexão entre essas demandas de infração e de nulidade de patentes.

Nesse sentido, há que se verificar se há a possibilidade de se reunirem essas demandas em um mesmo juízo ou se as demandas, mesmo tendo conexão, deverão seguir separadamente.

Considerando que essas ações são conexas, mas que possuem, em regra, competências funcionais e absolutas distintas, que, segundo o art. 111 do CPC, *são inderrogáveis, em regra, não há a possibilidade de reuni-las em um mesmo juízo*, de forma a se obter uma economia processual e evitar decisões contraditórias:

“São os seguintes os atributos da chamada competência *absoluta*: ela é “pressuposto de *validade* do processo” (v. n. 3.2.2 do Capítulo 3 da Parte III vol. 1). Ela é passível de apreciação de ofício, isto é, sem provocação das partes (art. 113), pelo que ela pode ser

questionada a qualquer tempo (arts. 113, *caput*, e 301, II) independentemente de observância de forma prevista em lei (“exceção de incompetência”; v. n. 7 do Capítulo 3 e n. 3.1 do Capítulo 3 da Parte II) e, por isso mesmo, não há preclusão quanto à ausência de sua alegação (arts. 113, §1º, e 301, §4º), *porque ela não se “prorroga” em nenhum caso* (STJ, 2ª Seção, CComp 94.051/GO, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. un. 13.8.2008, DJe 21.8.2008). *Sua não observância gera nulidade dos atos decisórios* (art. 113, §2º). (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 2, Tomo I. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 45).”

Como ensina Fredie Didier Jr, “a competência cível da Justiça Federal é fixada, segundo Aluísio Mendes, em razão da pessoa, da matéria e da função. Será, portanto, sempre, absoluta, inderrogável pela vontade das partes, ressalvadas as regras de competência territorial.” (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 183)

Assim, apenas ocorreria a reunião das ações de infração e de nulidade de patente perante um mesmo juízo, se a ação de infração envolvesse um *ente federal*, nos exatos termos do art. 109 da Constituição Federal, o que tornaria a Justiça Federal competente para processar a ação de infração. Somente nessa hipótese raríssima, em que ambas as ações de nulidade e de infração estariam sendo processadas na Justiça Federal, poderia haver reunião dos feitos.

Estando as demandas em juízos de competências absolutas distintas e inderrogáveis, *haveria a impossibilidade de reuni-las em um mesmo juízo, restando a prejudicialidade externa* que será analisada no próximo tópico.

3 Da Prejudicialidade Externa

3.1 Considerações Gerais sobre Prejudicialidade Externa

Nos casos em que há conexão entre demandas, mas que não seja possível reuni-las, por exemplo, pelo fato de o juízo da demanda subordinada ter competência absoluta e por essa razão não ser prorrogável em nenhuma hipótese, a melhor solução pode ser determinar a suspensão desse processo subordinado, nos termos do art. 265, IV, “a”, do CPC:

“O art. 265, IV, “a”, do CPC permite a suspensão do 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”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 599)

Nesse contexto, à questão da prejudicialidade pode ser relevante aplicar-se essa regra de suspender a causa subordinada, enquanto a causa subordinante é julgada:

“A suspensão do processo nesta hipótese tem um pressuposto negativo. Somente será suspenso o processo, se não for possível a reunião das causas pendentes em um mesmo juízo. O vínculo de dependência (prejudicialidade ou preliminaridade), conforme já apontado, gera conexão, que, não implicando alteração de regra de competência absoluta ou reunião de causas que tramitem sob procedimento obrigatório, dá ensejo à reunião dos processos em um mesmo juízo”. (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 600)

Lélio Denicoli Schmidt esclarece que a conexão entre uma ação de contrafação e uma ação de nulidade de patente pode causar a suspensão da primeira até que a segunda seja julgada, caso não seja possível reuni-las em um juízo:

“O mesmo registro de marca que é causa de pedir remota (título que embasa o pedido) da ação de contrafação corresponde à causa de pedir próxima (lesão) deduzida na ação de nulidade.

A identidade parcial das causas de pedir é suficiente para configurar a existência de conexão, nos termos do art. 103 do CPC. Contudo, saber se a conexão levará ou não à reunião de ações preconizada no art. 105 do CPC depende de uma posição quanto à possibilidade ou não dela assumir caráter funcional para prorrogar a competência absoluta. Caso se repute inviável a reunião, é possível suspender o processo no aguardo de uma decisão sobre causa prejudicial (art. 265, IV, “a”, do CPC)”. (SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da competência em ações de propriedade industrial: Questões polêmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Na mesma linha, Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos destacam:

“É nesse contexto que se situa a hipótese de suspensão do processo por questão prejudicial externa em matéria de propriedade industrial, pois a lógica nos leva a concluir, ao menos em um primeiro momento, que o remédio acertado na espécie seria o Juízo estadual suspender o curso da ação de infração até o final pronunciamento do Juízo federal na ação de nulidade, de modo a evitar decisões logicamente conflitantes”. (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. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.107-136.)

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça examinou essa mesmíssima questão e, ao julgar o recurso especial no. 742.428/DF, concluiu pela suspensão de uma ação de contrafação de patente por ser subordinada a uma ação de nulidade dessa mesma patente. No caso, o STJ considerou que a ação de nulidade da patente PI9202624-9 foi prejudicial à ação de infração dessa patente:

“O presente caso versou, na origem, sobre ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela (fl. 2 – vol. 1), ajuizada por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em face de AMERICEL S/A com os objetivos (a) de ser indenizada pela suposta violação da marca “BINA”, do privilégio de invenção e da patente PI 9202624-9 e (b) de impedir que a ré continue a oferecer serviços de identificação de chamadas. O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

(...)

Após a procedência parcial da apelação (reforma da sentença restrita à alteração do valor dos honorários advocatícios devido), a ré requereu a suspensão do processo (fls. 1390/1395 – vol. 7), nos termos do art. 56 da Lei 9.279/96 e do art. 265, IV, a, do CPC, em função de prejudicialidade externa decorrente da existência de processo em curso na 39ª Vara Federal/RJ, em que ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A ajuizara ação de nulidade de patente PI 9202624-9 em face de LUNE PROJETOS ESPECIAIS

EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (Processo no. 2003.5101.518241-0).

(...)

É oportuno mencionar que se trata aqui de uma prioridade lógica necessária para a solução do presente caso, preenchendo todos os requisitos que determinam a prejudicialidade externa homogênea. Esse é o ensinamento do Professor Barbosa Moreira:

(...)

Argumentação semelhante pode ser observada nas palavras de Mauro Cappelletti:

(...)

Essa 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. Nesse sentido anota o Professor Cândido Rangel Dinamarco:

(...)

Diante de tal prejudicialidade, incide, *in casu*, a regra do art. 265, IV, a, do CPC, *in verbis*:

(...)

Assim, dá-se provimento ao primeiro recurso especial (fls. 1875/1865 – vol. 10) para suspender o processo em deslinde em função da prejudicialidade externa verificada, razão pela qual fica suspensa a análise (i) do segundo recurso especial e (ii) do pedido de assistência”.

Uma vez verificada que a existência de uma ação de nulidade de patente pode suspender uma ação de infração, a questão a ser analisada a seguir é qual o momento oportuno em que essa suspensão pode ocorrer.

3.2

Momento de Aplicação da Prejudicialidade Externa nas Ações de Nulidade e Contrafação de Patentes

A ação de nulidade pode ser ajuizada a qualquer momento perante a Justiça Federal, nos termos dos artigos 56 e 57 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei no. 9.279/96².

² 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.

§ 2º - O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

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

Assim, a ação de nulidade pode ser proposta antes mesmo do ajuizamento da ação de contrafação de patente, ou quando aquela já está em curso. Nesse último caso, a ação de nulidade pode ser, aliás, ajuizada quando já há sentença de mérito na ação de infração de patente ou até mesmo acórdão proferido por Tribunais Superiores.

No que se refere ao momento da aplicação dessa suspensão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que uma causa prejudicial é apta para suspender outro processo prejudicado ainda que essa causa prejudicial tenha sido proposta depois da propositura desse outro processo prejudicado:

“De efeito, se a busca e apreensão deriva do inadimplemento de um contrato cuja legalidade de algumas cláusulas está sendo objeto de discussão judicial, *parece justo e razoável a suspensão da ação, até que a revisional seja solucionada.*” (STJ, 4ª Turma, REsp nº 564880-SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, jul. 09.11.2004).

Não obstante, há julgados vedando a aplicação da prejudicialidade externa, quando a causa prejudicial é ajuizada após a propositura da causa prejudicada, como nos comentários de Theotônio Negrão ao CPC:

““A chamada ‘prejudicialidade externa’, prevista na letra *a* do n. IV do art. 265 do CPC, condicionante da decisão de mérito, há de referir-se a processo em curso quando surge o processo que deverá ser suspenso. Assim sendo, se posterior à ação das partes, é impertinente a questão prejudicial de mérito, não existindo fundamento para a suspensão.” (JTJ 238/229). No mesmo sentido: RT 500/96, 611/84, 613/127, RJTJESP 102/255, RJM 188/180 (AP 1.0283.06.006286-8/001)”. (NEGRAO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. São Paulo: Saraiva, 2012. p.369.)

Além dessa divergência sobre a necessidade de se ajuizar primeiramente a ação prejudicial, há também divergência sobre o momento oportuno para se aplicar a prejudicialidade. Ou seja, se se aplica a prejudicialidade a qualquer tempo ou somente após a sentença de mérito da causa prejudicada.

Com efeito, Fabiano de Bem da Rocha entende que a prejudicialidade externa é aplicada independentemente de a ação de nulidade ter sido proposta antes ou depois da ação de contrafação de patente. *A única limitação temporal para a prejudicialidade, segundo o doutrinador, seria o proferimento da sentença de mérito,*

nos autos da ação de infração, após o qual, a ação de nulidade não mais prejudicaria essa ação de contrafação:

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

Para que se identifique a suspensão do processo por força do artigo em estudo do catálogo de processo civil, reputamos tão somente a necessidade de que a ação perante a Justiça Federal seja ajuizada *anteriormente à sentença de mérito* da ação da Justiça Estadual. Mas não obrigatoriamente antes dessa. Por que o critério de antecedência lógica estabelecido na questão prejudicial é claro e está estabelecido na própria norma: *quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa*”. (ROCHA, Fabiano de Bem da. Ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, X, n. 44, ago. 2007. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2191&revista_caderno=21. Acesso em: 19 jul. 2012.)

Por outro lado, Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos discordam desse entendimento, argumentando que a prejudicialidade só seria aplicável depois da sentença de mérito da causa prejudicada. Segundo eles, *a ação de nulidade de patente somente prejudicaria a de contrafação, se, examinado o mérito desta última, o Juízo Estadual concluísse pela violação da patente*. Caso o juízo entendesse não haver infração, não haveria que ser aplicada a questão prejudicial:

“Ao contrário, estamos convencidos de que 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”. (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. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.107-136.)

A exceção ao aguardo da sentença de mérito seria a hipótese de a Justiça Federal antecipar os efeitos da tutela, suspendendo os efeitos da patente, nos termos do art. 56, parágrafo segundo, *sempre que com fundamento em provas contundentes*

da nulidade da patente. Nessa situação excepcional, segundo Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos, também poderia ser aplicada a prejudicialidade externa:

“Talvez a única hipótese que imaginamos poder comportar a aplicação do artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC, seja quando houver antecipação de tutela concedida pelo Juízo federal na ação de nulidade ordenando a suspensão dos efeitos do título objeto da disputa, *ao argumento de existirem provas contundentes de que o título foi concedido em desacordo com a LPI e que a manutenção de seus efeitos gera risco de dano*”. (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. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.107-136.)

Isso porque, a aplicação da suspensão do processo por prejudicialidade externa deveria sempre ocorrer *com cautela*, considerando-se que uma patente só é concedida ao seu titular, *após um minucioso exame de mérito realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)*:

“O examinador deve, com base nas anterioridades reveladas na busca, emitir opinião sobre a existência dos requisitos de patenteabilidade. No caso de invenção, deve o examinador se manifestar sobre a presença de novidade, aplicabilidade industrial e atividade inventiva e, no caso de modelo de utilidade, sobre os mesmos dois primeiros requisitos e ato inventivo. Além disso, se for o caso, o examinador deve indicar, expressamente, em que proibição legal a invenção incide”. (SIEMSEN, IDS-Instituto Dannemann. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.70.)

Uma terceira opinião da doutrina, esposada por Lélío Denicoli Schmidt, considera que *a ação de nulidade da patente sempre será prejudicial à ação de contrafação*, não importando se aquela foi ajuizada antes ou depois desta, ou do estágio processual desta:

“A prejudicialidade se funda numa subordinação lógica, e não necessariamente temporal. A exigência de que o outro processo esteja pendente visa apenas a evitar que se pudesse suspender uma ação apenas diante da possibilidade ou iminência do interessado vir a ajuizar a demanda prejudicial. *Pouco importa se o ajuizamento da causa subordinante ocorreu antes ou depois da propositura da causa subordinada: a ação de nulidade será sempre prejudicial em relação à ação de contrafação*”. (SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da competência em ações de propriedade industrial:

Questões polêmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão REsp 742.428/DF, acima mencionado, ao concluir que “[E]ssa 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”.

Nada obstante às posições acima mencionadas, o instituto da prejudicialidade externa deve ser aplicado com o máximo de flexibilidade, no momento em que haja indícios da procedência da causa prejudicial. Assim, *o momento oportuno à aplicação da prejudicialidade é aquele em que surge indícios relevantes da prejudicialidade.*

Com efeito, há que se ter elementos de que o julgamento da demanda subordinada poderá de fato ser prejudicado pela decisão da demanda subordinante.

Nesse sentido, como já mencionado, não há a necessidade de se aguardar uma sentença de mérito, nos termos do art. 269 do CPC, para se estabelecer que a ação de contrafação é prejudicada pela ação de nulidade de patente, uma vez que a própria concessão de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos da Lei da Propriedade Industrial (LPI), nos termos do art. 56, §2º, já seria um forte indício dessa prejudicialidade.

No entanto, cabe destacar que essa medida liminar disposta na LPI não esgota as possibilidades de aplicação da prejudicialidade externa.

A liminar pode ter, tanto uma natureza cautelar, como uma natureza de antecipação dos efeitos da tutela, ou seja, de antecipar a nulidade da patente, tal como o provimento jurisdicional pleiteado na demanda.

Assim, não necessariamente os efeitos da patente são suspensos, em uma ação de nulidade, pelo fato de haver provas contundentes de que a patente tenha sido concedida em desacordo com a Lei da Propriedade Industrial. Até porque, dependendo da complexidade técnica da tecnologia patenteada e das provas da nulidade da patente, o juiz não possuirá o conhecimento necessário para examiná-las e verificar se, de fato, se prestam para anular a patente anulanda.

Nessa hipótese, uma outra razão para a concessão da liminar seria acautelatória, caso haja um risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 273 do CPC, deixando a análise das provas da nulidade da patente para serem apreciadas posteriormente, por um perito do juízo, na fase instrutória do processo. Assim, muito embora o juízo vislumbre de forma perfunctória uma fumaça do bom direito em direção à nulidade da patente (*fumus boni iuris*), o peso maior fica para os riscos de dano irreparável ou de difícil reparação (*periculum in mora*).

Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno esclarece que o art. 273, §7º, do CPC, possibilitou a fungibilidade entre a tutela antecipada e a tutela cautelar, ratificando a possibilidade de o demandante obter liminares para *imunizar* o risco de dano irreparável ou de difícil reparação:

“Trata-se da tutela jurisdicional voltada a imunizar a situação de ameaça a direito ciente de que a lesão naquele caso é insuscetível de reparação à falta de condições mínimas de expressão econômica ou, menos que isto, monetária do bem lesionado: ou se tutela jurisdicionalmente a ameaça ou é inócua a tutela posterior da lesão. Tanto mais porque ambas as hipóteses são dignas de tutela jurisdicional, indistintamente, de acordo com o “modelo constitucional do processo civil”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 4. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 41).”

Com isso, o risco de ocorrer um dano irreparável ou de difícil reparação pode ser decisivo, quando da concessão de uma liminar suspendendo os efeitos da patente, considerando-se que, em alguns casos, o juiz não tem como avaliar as provas da nulidade da patente, por envolverem documentos técnicos complexos (por exemplo, de que a invenção não seria inovadora) que só serão examinadas na fase instrutória, por um perito técnico nomeado pelo juízo.

Essa liminar suspendendo os efeitos da patente, ainda que não tivesse, como fator decisivo, as provas da nulidade da patente, mas os riscos inerentes à continuação da patente em vigor, *também enseja a aplicação da suspensão por prejudicialidade*.

Isso porque, uma vez suspenso os efeitos da patente, ainda que liminarmente, a abrangência de decisão será *erga omnes* e *ex tunc*, atingindo a todos e retroagindo ao depósito da patente. Assim, é como se a patente nunca tivesse existido:

“De qualquer forma, o que está se atacando é a propriedade, um direito real. A patente é nula não só pela ilegalidade do ato administrativo que a concedeu, mas pela própria inexistência do direito formativo da patente e, *ipso facto*, de sua propriedade.

Em se tratando, pois, de um direito real, *a eficácia de sentença que decretar a nulidade da patente será ex tunc, e produzirá efeitos erga omnes.*” (SIEMSEN, IDS-Instituto Dannemann. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.122)

“A contrario sensu, eventual *declaração de nulidade da patente questionada retroage no tempo, eis que o ato administrativo que se consubstancia no registro da patente será anulado desde que se realizou, ou seja, a decisão possuirá efeitos ex tunc.*” (TRF 3/ AC nº 0093080-13.1992.4.03.6100/SP / Publicado no D.E. de 10.12.2010)

(grifos em itálico)

Dessa forma, a decisão que suspende os efeitos da patente, mesmo que tendo uma natureza acautelatória, que, como dito, possui efeitos *ex tunc*, é prejudicial a uma ação de contrafação dessa mesma patente.

O fato de essas ações de nulidade de patentes possuírem essa natureza técnica que, muitas vezes, impossibilita o juízo federal de examinar o mérito da causa, sem o auxílio de um perito, faz com que não apenas as decisões do juízo possam ser prejudiciais às ações de infração, mas, dependendo do caso, também outros incidentes dessa ação possam ser considerados prejudiciais, como pareceres técnicos do INPI, laudos periciais, dentre outros.

Com efeito, outra possibilidade de prejudicialidade externa pode surgir da participação, frise-se, obrigatória, do INPI, nas ações de nulidade de patentes. Tal obrigatoriedade, como já mencionado, é determinada pelo art. 57 da Lei da Propriedade Industrial³.

O INPI, nessas ações de nulidade, atua como co-réu, na medida em que foi a Autarquia que concedeu a patente e que, se julgada procedente a ação de nulidade, será condenada a anular a patente e a fazer as devidas anotações e publicações oficiais referentes a essa nulidade:

³ Art. 57 - A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

“A nulidade da patente só poderá 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 do art. 57.” (SIEMSEN, IDS-Instituto Dannemann. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.123)

No caso, o INPI, após ser devidamente citado, realiza um reexame do mérito da patente, à luz dos argumentos e provas técnicas apresentadas pelo autor, e, ao fim do exame, emite uma opinião sobre a validade ou nulidade da patente. Em outras palavras, o INPI verifica se, diante das provas apresentadas, a invenção preenche os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industriais, além de outras exigências legais dispostas na LPI.

Cabe esclarecer que, muito embora o INPI faça buscas e um rigoroso exame de mérito, durante o processo administrativo de concessão da patente, o que sugeriria uma exaustão dessa análise, pelo INPI, da validade da patente, não raro, o demandante de uma ação de nulidade apresenta documentos e provas que nunca haviam sido considerados pelo Órgão, durante esse processo administrativo. Isso porque, o INPI, quando desse exame, consulta uma série de bancos de dados especializados em patentes que obviamente não esgotam as informações sobre as tecnologias tornadas acessíveis ao público antes da patente. Assim, mesmo que o INPI tenha concedido a patente, é perfeitamente factível (e não raro) que a patente seja nula, pelo fato de o objeto patentado não possuir novidade ou atividade inventiva, em relação a uma tecnologia mais antiga que, muito embora não tivesse sido detectada nas buscas feitas pelo INPI, nesse processo administrativo de concessão da patente, tivesse sido tornada acessível ao público, por um *paper* científico de uma universidade, por uma divulgação em uma feira de tecnologia, ou por qualquer outro meio. Além disso, também não é improvável que os técnicos do INPI não tenham detectado uma patente antiga relevante, por um equívoco no critério de busca ou pelo fato de essa patente antiga estar arquivada em uma classificação errada (em regra, as patentes são arquivadas nos bancos de dados especializados, por meio de classificações internacionais). Lembrando que a regra é: se a tecnologia patentada não é inovadora, frente a outras tecnologias conhecidas, não pode ser patentada.

Com isso, esse reexame do mérito da patente (reexame porque o INPI já havia examinado a patente no processo administrativo de concessão da patente), realizado pelo INPI, quando da elaboração da sua contestação nessas ações de nulidade de patente, acaba, na maioria das vezes, sendo o primeiro exame realmente *técnico* a respeito da validade da patente, feito no processo.

Em outras palavras, esse reexame da patente feito pelo INPI se torna o primeiro indício de validade ou de nulidade de uma patente, numa ação de nulidade. Por essa razão que, quando se ajuíza uma ação de nulidade, sabe-se que a primeira *prova* a ser enfrentada pelos demandantes é a análise técnica feita pelo INPI, quando da preparação de sua contestação.

Assim, se o INPI, após analisar tecnicamente as provas e alegações trazidas pelo demandante, considerar que a patente é nula, pode-se ter um indício relevante da nulidade da patente.

Cabe salientar que não se está ampliando o papel do INPI em uma demanda ou mesmo ousando substituir o exame do mérito feito pelo juízo, que, na maioria das vezes nomeia um perito, mas apenas ressaltando esse reexame técnico feito pelo INPI, que é a Autarquia competente para examinar e conceder patentes no Brasil, pode, na hipótese de claramente demonstrar a impossibilidade da invenção ser patenteada, consistir em um indício da nulidade da patente.

Aliás, não se pode ignorar que há casos em que os examinadores de patentes do INPI cometem equívocos, em seu exame técnico, produzindo pareceres técnicos igualmente equivocados, em ações judiciais, que, ao longo da perícia, são esclarecidos e refutados.

De toda forma, uma manifestação do INPI, que, repise-se, concedeu a patente, mas, após examinar os argumentos do autor, considerou a patente nula de pleno direito, traz, minimamente, para ser conservador, um indício da nulidade do título.

Como reflexo desse indício da nulidade da patente, pode ocorrer a prejudicialidade do mérito de uma ação de contrafação, envolvendo essa mesmíssima patente, uma vez que *há perspectivas* de a ação de violação de patente ser julgada improcedente, pelo fato de a patente, causa de pedir da ação, ser nula. No entanto, antes de se aplicar a prejudicialidade, há sempre que se analisar o caso concreto e

verificar se, de fato, o parecer do INPI não deixa nenhuma dúvida sobre a nulidade da patente, para que isso não se torne um artifício ardiloso para injustamente suspender ações de violações de patente, prejudicando legítimos titulares de direitos patentários.

Há julgados aplicando a prejudicialidade externa e determinando a suspensão de ações de infração de patente, tendo por base a manifestação do INPI pela nulidade da patente:

“Com efeito, o douto juiz condutor do feito, ao suspender o processo ante a propositura de ação buscando a anulação da patente, registrou, com total acerto, que, *“se por hipótese for o pedido de nulidade lá julgado procedente, não há infração a justificar o pedido indenizatório”* (fls. 342)

De fato, e como é de comum sabença, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 265 que “suspende-se o processo: (...)

IV – quando a sentença de mérito: a) depende do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente (grifo nosso).

Por certo, e como bem se vê, o legislador não condicionou que na suspensão do processo, em razão do julgamento de outra causa, esta deve ser anterior e estar em andamento, como o fez na hipótese da declaração de relação jurídica em que, de forma expressa, faz referência a outro processo pendente.

Ora, ainda que na ação indenizatória já tenha sido realizada perícia técnica, concluindo que o Navio Stena Drilmax I, explorado pelos agravados, infringe a patente PI 9502391-7, fato é que, como faz ver o douto magistrado condutor do feito, *“segundo os documentos que estão às fls. 4.202/4.224, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, órgão responsável pelo registro das patentes, conclui que deve ser a mesma anulada, em parecer técnico que junta aos autos naquela Vara Federal”* (fls. 349 – grifo nosso).

Tal conclusão, referendada na manifestação do juiz da causa às fls. 342, foi, por diligência deste Relator, trazida aos autos, como se vê às fls. 366/389, como destaque para as manifestações do INPI, às fls. 388, e da Procuradoria Federal, às fls. 371.

(...) *Daí, ter pautado o ilustre juiz condutor do feito com a cautela que o caso requer, levando em consideração que o pedido da ação indenizatória é da ordem de milhões de reais, não havendo, por certo, preclusão lógica para o julgador, que houve por bem decidir novamente sobre o pedido de suspensão do processo, ante a superveniência do alegado fato novo, qual seja, a nulidade da patente pelo INPI.*

A vista do exposto, a Câmara nega provimento ao recurso.”

(trecho do v. acórdão de julgamento proferido nos autos do agravo de instrumento nº 0009923-65.2011.8.19.0000 – destacou-se – grifos na origem)

Mais relevante que essa análise feita pelo INPI, que, como já dito, é parte nas ações de nulidade, é o exame de mérito feito pelo juízo da causa que, como já dito, é,

em regra, feito por um perito técnico, sempre que o juiz não possui o conhecimento técnico necessário.

Em regra, o resultado do exame pericial é o principal fundamento para a sentença de mérito da ação de nulidade da patente, muito embora, em raríssimos casos, o juízo exerça o seu direito de não ficar adstrito ao laudo pericial, devendo, nesses casos, sempre apresentar a devida fundamentação técnica para isso.

De toda forma, a análise realizada pelo perito do juízo sobre a validade ou nulidade da patente deve levar em consideração todos os argumentos e provas apresentados pelo autor, assim como as alegações e documentos trazidos pelo réu, titular da patente, e pelo INPI, que, repise-se, também é réu nessa ação.

O perito, após fazer sua competente análise técnica da patente e das provas técnicas dos autos, elabora um laudo técnico, tendo sempre, por base, os quesitos técnicos elaborados pelas partes, e, ao fim, demonstrando e concluindo se a patente é nula ou é válida.

Muito embora, como já dito, o juiz não precise ficar adstrito ao laudo pericial, para proferir sua sentença de mérito, um laudo confirmando a nulidade é um indício ainda mais forte que a posição do INPI, sobre nulidade da patente.

Assim, um laudo pericial atestando a nulidade da patente também pode ser mais uma causa de prejudicialidade externa para a ação de violação de patente.

Somando-se à antecipação da tutela, aos pareceres do INPI e aos laudos periciais, obviamente que estão as decisões de mérito tanto de primeira como de instâncias superiores, que, como já dito, se procedente, anulam a patente com efeitos *erga omnes* e *ex tunc*, prejudicando, sem nenhuma dúvida, as respectivas ações de infração de patente.

Como se observa, há diversos indícios que podem caracterizar momentos oportunos para a aplicação da prejudicialidade externa nas ações de contrafação de patente, que podem ir desde um parecer técnico apresentado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) até decisões de mérito proferidas por Cortes Superiores.

Contudo, diante de todas essas possibilidades, como já dito, há sempre que se analisar o caso concreto e avaliar a real relevância e impacto do indício da nulidade

para o caso concreto, antes de se arguir a prejudicialidade externa. Isso porque, se não aplicada corretamente, a prejudicialidade externa pode se tornar uma perigosa ferramenta para suspender ações de infração de patente e obstruir direitos reais de inventores.

3.3

Tempo de Duração da Suspensão por Prejudicialidade Externa das Ações Contrafações de Patentes

Uma outra questão interessante é o tempo de duração dessa suspensão, considerando-se que o art. 265, §5º do CPC, expressamente determina que o prazo é limitado a 01 ano.

Antes de se analisar em detalhes essa questão, é importante lembrar que, quando essa regra foi estabelecida, na época da criação do atual Código de Processo Civil, há mais de 40 anos, havia uma quantidade relativamente pequena de processos, se comparada com a quantidade atual. Assim, muito provavelmente acreditava-se que o período de 01 ano fosse suficiente para a causa prejudicial ser julgada, enquanto a outra demanda prejudicada permanecesse suspensa aguardando o desfecho da prejudicial.

Hoje em dia, a quantidade de processos aumentou exponencialmente (e continua aumentando), de modo que esse prazo de 01 ano ficou em descompasso com a realidade dos fóruns.

Na grande maioria dos casos, a aplicação desse *curto* prazo se torna inócuo, na medida em que a causa prejudicada interrompe o seu processamento, por conta da suspensão por prejudicialidade, mas, 01 ano depois, retoma o andamento, sem que a causa prejudicial tenha sido julgada, e, dependendo do foro, sequer tenha avançado uma etapa processual.

Nesses casos, permanece o risco de decisões conflitantes.

Com isso, uma prática saudável, que vem cada vez mais sendo utilizada, é a flexibilização desse prazo, possibilitando a renovação do prazo, enquanto a questão prejudicial perdura:

“1. Estando a questão de prejudicialidade externa ainda pendente de julgamento, deve ser mantida a suspensão do processo, anteriormente determinada.

(...)

O fundamental é que houve o reconhecimento de uma ação com natureza prejudicialidade externa, cujo bom senso e a busca da correta pacificação judicial recomendavam a suspensão do curso do processo.

O ponto fundamental que deveria ser abordado, neste momento, era o exame da necessidade de se suspender, mais uma vez, o andamento processual ante o julgamento da ação anulatória de patente que tramita no Juízo Federal da 39ª Vara do Rio de Janeiro.

O resultado daquele julgamento é prejudicial ao exame destes autos, o que já foi objeto de reconhecimento por voto do em. Ministro Massami Uyeda, acatado à unanimidade pela eg. Corte através da sua 4ª Turma.

Com efeito, diante dessa realidade, este relator submeteu em sede de QUESTÃO DE ORDEMÀ TURMA, na Sessão do dia 17-11-2009, o exame quanto à necessidade de se renovar a suspensão processual, com as recomendações ao em. Juiz Federal e ao Eg. Tribunal Federal de Recursos da 2ª Região para que priorizem os julgamentos que estão afetos à sua jurisdição.

(...)

Incontestavelmente a ação anulatória de patente que tramita perante a 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro, aguardando julgamento do AI nº 2008.02.01.018980-0 perante o eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região é prejudicial ao julgamento destes autos.

Qualquer que seja a decisão tomada poderá estar em desconformidade com aquela prejudicial, surgindo decisões conflitantes.

Assim sendo, 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 informar a decisão monocrática que pretende ver reformada, entende-se que ela há de ser mantida íntegra por seus próprios fundamentos.” (AgRg no REsp 742428/DF, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO - (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP))

Como se vê, a Corte Especial, considerando os riscos de decisões conflitantes, e sobretudo em nome dos princípios da segurança jurídica e instrumentalidade das formas, flexibilizou a aplicação do artigo 265, §5º, do Código de Processo Civil, autorizando *a renovação do prazo do período de suspensão, por mais um ano, enquanto perdurarem as razões que a ensejaram.*

Assim, enquanto não houver uma decisão definitiva de mérito na ação de nulidade, que esclareça a questão prejudicial, a ação de infração deve permanecer suspensa, aguardando esse provimento jurisdicional definitivo.

Por outro lado, uma retomada prematura da marcha processual da ação de contrafação, além de possibilitar a prolação de decisões conflitantes, como já

mencionado, pode onerar desnecessariamente o Poder Judiciário, obrigando-o a praticar atos e proferir decisões que podem ser absolutamente inócuas no futuro, em caso de procedência da ação de nulidade.

No caso, não seria suspensão do feito *ad aeternum*, mas sim de renovação do prazo de suspensão, enquanto persistirem as razões que a ensejaram, sendo claro o risco de decisões conflitantes entre a ação de contrafação e de nulidade da patente.

Assim, haverá *insegurança jurídica*, caso a ação de infração tenha curso reiniciado. Isso porque, caso o réu da ação de violação de patente seja condenado ao pagamento de indenização pela suposta infração, bem como a se abster de explorar a tecnologia patenteada, e, no futuro, a Justiça Federal venha reconhecer a nulidade dessa patente, eventual título executivo proferido pelo juízo estadual ficará completamente esvaziado, tornando prejudicada a presente ação de infração.

Significa dizer que a renovação do prazo de suspensão, enquanto não houver uma decisão definitiva na ação de nulidade de patente, não trará insegurança jurídica, e sim garantirá a segurança jurídica necessária para os litigantes.

Aliás, essa é exatamente a *mens legis* do artigo 265, IV, “a”, do CPC, ao determinar a suspensão de um processo quando este 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.

Nesse ponto, são preciosos os comentários de Fredie Didier Jr, que entende que “se a suspensão é recomendável, em razão do vínculo de subordinação lógica entre as causas pendentes, convém esperar pelo tempo que for necessário”:

“Portanto, somente haverá suspensão de um processo à espera do outro se não for possível reuni-los para processamento e julgamento simultâneos. Essa suspensão deve durar no máximo um ano (§ 5º do art. 265 do CPC). O magistrado, porém, deve observar com temperamento esta regra: se a suspensão é recomendável, em razão do vínculo de subordinação lógica entre as causas pendentes, convém esperar pelo tempo que for necessário, desde que razoável, a decisão da causa prejudicial. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodiván, 2012. p. 600)

Não é diferente o entendimento de nossos Tribunais:

“Por outro lado, não me parece, data venia das respeitáveis manifestações em contrário, que o prazo de um ano seja absoluto e peremptório. Em primeiro lugar,

porque foi ele fixado pelo legislador nos já distantes idos de 1973, quando da aprovação do Código de Processo Civil - se naquela época ele poderia ser realista e razoável, diante do número muito menor de processos então em andamento, hoje ele é completamente inadequado em casos como o presente, que depende da solução definitiva a ser dada a processo que depende do julgamento de recurso pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho (e a ele remetido já em 2006, conforme o documento de f. 65 dos autos). Como é notório (atraindo, assim, o que estabelece o art. 334, I, do mesmo CPC), o prazo de um ano ali previsto será insuficiente para a solução definitiva de qualquer feito que dependa da apreciação e do julgamento de um recurso pelos Tribunais Superiores brasileiros que, apesar da notável capacidade de trabalho e do elevado conhecimento jurídico de seus ilustres componentes, não têm dado vazão à por todos conhecida "explosão de litigiosidade" que infelizmente tem caracterizado o dia-a-dia da Justiça brasileira. Em suma, por não ser razoável e não ser realista diante do tempo médio REAL de tramitação dos feitos no Poder Judiciário de nosso país, não se pode aplicar inflexivelmente e de forma absoluta o prazo de um ano aqui em análise.

(...) a prevalecer o entendimento de origem mais uma vez o novo processo deverá ser extinto sem solução de mérito, e assim sucessivamente até o trânsito em julgado da decisão proferida no primeiro de todos estes processos - o que, data venia, mostra-se sem qualquer razoabilidade e também contrária ao princípio da economia processual. Se assim é, parece-me portanto preferível, por ser mais sensato, prático e razoável, adotar-se a corrente jurisprudencial oposta, que admite a suspensão neste primeiro processo, ora em exame, até o trânsito em julgado da decisão final proferida no processo que determinou a sua suspensão a segunda solução possível (que é, repita-se, a solução aqui pretendida pelo recorrente).

Diante do exposto, dá-se provimento, por maioria, ao presente recurso para tornar sem efeito a extinção do feito, sem resolução do mérito, e determinar o seu retorno dos autos ao MM. Juízo de origem e que o mesmo permaneça suspenso, nos termos do artigo 265, IV, "a", do CPC, até o trânsito em julgado da decisão proferida no processo nº 01552-2005-003-03-00-5."

(TRT – 3ª Região - Quinta Turma –, Processo: 00015-2007-003-03-00-5/RO, Des. Revisor JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA, j. 26.01.2010)

No julgado acima, reconheceu-se a importância de flexibilizar a regra prevista no §5º do artigo 265 do CPC, sendo “preferível, por ser mais sensato, prático e razoável, adotar-se a corrente jurisprudencial oposta, que admite a suspensão neste primeiro processo, ora em exame, até o trânsito em julgado da decisão final proferida no processo que determinou a sua suspensão”.

Nesse mesmo sentido, a terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu uma decisão interessante, *mantendo a suspensão de uma ação de contrafação de patente, mesmo expirado esse prazo de 01 ano*, do §5º do artigo 265 do CPC:

“Na hipótese dos autos, o cerne da questão diz respeito à prejudicialidade externa ainda pendente de julgamento, devendo ser mantida a suspensão do processo, anteriormente determinada. O resultado daquele julgamento na esfera Federal é prejudicial ao exame destes autos.” (TJ – Terceira Vice-Presidência –, Medida Cautelar: 0039288-33.2012.8.19.000, Des. Terceiro Vice-Presidente ANTONIO EDUARDO F. DUARTE).

Por todo o exposto, a ação prejudicada, no caso, a ação de infração de patente, deve permanecer suspensa enquanto a questão prejudicial se mantiver.

A seguir serão analisados outros reflexos dessas ações de nulidade e contrafação de patentes.

4

Outros reflexos da ação de nulidade na ação concomitante de infração de patente

4.1

Da alegação da nulidade da patente como matéria de defesa nas ações contrafação de patentes

Uma peculiaridade das ações de violação de patentes, trazida pela Lei da Propriedade Industrial, consiste na possibilidade de o alegado infrator da patente, que, nessa ação é réu, arguir incidentalmente a nulidade da patente, como matéria de defesa, por exemplo, por falta de cumprimento dos requisitos de novidade e atividade inventiva, além das eventuais alegações de ausência de violação:

Art. 56 – (...)

§ 1º - A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Assim, o acusado de violar a patente possui duas opções de defesa: (i) alegar incidentalmente, na própria contestação, que a patente é nula, comprovando ter a patente sido concedida em desacordo com a Lei da Propriedade Industrial, por exemplo, pelo fato de a tecnologia patenteada já ser conhecida desde antes do depósito do pedido da patente no INPI (falta de novidade), e (ii) alegar que não há violação da patente, demonstrando que o produto ou o processo explorado pelo infrator não emprega a tecnologia patenteada (ou seja, que tratam-se de tecnologias distintas).

No presente capítulo, será avaliada tão somente a primeira opção, qual seja, a arguição incidental da nulidade da patente, como matéria de defesa na ação de infração, uma vez que esta pode gerar outros reflexos, além da conexão por prejudicialidade, acima mencionada.

Contextualizando, assim esclarece Jacques Labrunie:

"A Lei n. 9.279/96 trouxe uma disposição nova, de suma importância, ao determinar, no § 1º, do art. 56, que a nulidade poderá ser arguida, como matéria de defesa a

qualquer tempo. Como visto, a ação de nulidade de patente tem foro e rito próprios. Entretanto, já no direito anterior, estava prevista a possibilidade de o réu alegar a nulidade da patente, como matéria de defesa, em ação criminal, nos termos do art. 188, do Decreto-lei n. 7.903/45. Nossos Tribunais entendiam que a absolvição do réu era absolutamente pertinente na ação criminal em que ficasse provada a nulidade da patente, pretensamente violada... A lei atual traz disposição idêntica à constante do art. 188, do revogado Decreto-lei n. 7.903, no que se refere à possibilidade de a nulidade constituir-se matéria de defesa na ação penal (art. 205). Apesar de não haver dispositivo expresso sobre tal possibilidade em eventual ação civil, o parágrafo único do art. 56 permite expressamente *a alegação de nulidade como matéria de defesa, em qualquer juízo (criminal ou civil), pois nesse dispositivo não há restrição de tempo, justiça, foro ou instância. Conclui-se, sem sombra de dúvida, que a nulidade pode ser alegada, atualmente, como matéria de defesa, também no juízo civil*" (LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes - Condições legais de obtenção e nulidades. Barueri: Manole, 2006. p. 129/131)."

Nesse âmbito, há julgados permitindo a alegação da nulidade da patente, como matéria de defesa em ações de infração de patente:

“De outro lado, apesar da irrisignação da apelante, entendo que a nulidade de patente pode ser arguida como matéria de defesa em ação judicial, em nada ferindo a competência da justiça federal (art.56, §1º, da LPI). Os fundamentos de decidir não transitam em julgado e poderia, como o fez a julgadora *a quo*, conhecer da alegação das rés para afastar a incidência dos efeitos legais conferidos à patente, ato jurídico de cunho administrativo. Tais efeitos constituem presunção legal *juris tantum*, refutável por prova inequívoca de irregularidade, o que difere de declarar a nulidade da carta patente e retirar seus efeitos *erga omnes* em relação a terceiros estranhos à lide, o que só pode ser feito na ação competente para tanto.” (TJRS, AC 70008380420, Rel. Rogério Gesta Leal, 14ª Câmara Cível, jul. 13.05.2004)

O Instituto Dannemann Siemsen ilustra que “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 domínio público”. (Comentários à Lei de Propriedade Industrial Comentada, Renovar, Rio de Janeiro, 2005, p. 124).

Ocorre que recentes julgados tem revolido essa possibilidade de o juízo da ação de infração examinar e julgar a validade de uma patente e têm levantado questões preliminares e prejudiciais de mérito interessantes, como a possibilidade de

haver litispendência com eventual ação de nulidade da patente e falta de competência desse juízo para julgar essa questão.

4.2 Litispendência

“O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causas de pedir, em conjunto. *Caso inexistente a denominada “tríplice identidade”, descaracteriza-se a litispendência. In casu*, a jurisprudência do STJ assim entende: A teor do art. 301 do CPC, verifica-se a litispendência quando há identidades de partes, de causa de pedir e do pedido entre duas ou mais ações. Se há fatos conexos, mas independentes entre si, é possível o ajuizamento de mais de uma ação, desde que a causa de pedir seja distinta. Nessa hipótese inexistente litispendência”. (STJ, AgRg no REsp 724.538/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, jul. 12.06.2007, DJ 22.06.2007, p. 397)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já se manifestou sobre a necessidade de identidade entre as demandas para restar caracterizada a litispendência:

“BALAS BOAVISTENSE S/A ajuizou ação dita ordinária de abstenção de uso de embalagem, cumulada com perdas e danos e pedido de antecipação de tutela contra SOBERANA INDÚSTRIA DE BALAS LTDA. Alega que explora o ramo de balas comestíveis, tendo lançado no mercado, recentemente, as balas “Hollander Cream”. Ressalta que a embalagem, cor e disposição dos elementos que caracterizam os rótulos de tais balas são objeto de registro, como marca, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

(...)

Na contestação, SOBERANA INDÚSTRIA DE BALAS LTDA. argui, preliminarmente, a litispendência, tendo em vista que a presente ação é cópia da ação ajuizada na comarca de Erechim, bem como conexão e continência.

(...)

De acordo com o art. 301, § 1º, do CPC, *verifica-se a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.*

O § 2º, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que *uma ação é idêntica à outra quanto tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.*

Outrossim, estabelece o § 3º, também do art. 301, do CPC, que *há litispendência quando se repete ação que está em curso*.

É o caso dos autos.

Consoante se observa da inicial da presente ação (fls. 02/11), em cotejo com a inicial da ação ajuizada na comarca de Erechim, nº 68739 (fls. 317/328), há perfeita identidade entre as ações, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Como se vê, então, a autora está repetindo ação que se encontra em curso, tendo em vista que a ação ajuizada perante a comarca de Erechim foi despachada em 10.10.2001 (fl. 183), enquanto que a presente foi despachada em 29.04.2002 (fl. 63), restando perfeitamente caracterizada a litispendência.” (TJRS, AC 70004903027, Rel. Leo Lima, 5ª Câmara Cível, jul. 19.08.2004)

No que se refere à alegação de nulidade da patente, como matéria de defesa, em uma ação de contrafação, e à própria ação de nulidade da patente, ajuizada junto à Justiça Federal, apesar de se tratar de pedidos similares, quais sejam, pedidos de nulidade da patente, *há outras questões que afastam a litispendência entre essas ações de contrafação e ações de nulidade*.

Primeiramente, como já visto, o juízo da ação de infração da patente não tem a necessária competência para anular uma patente. Nesse contexto, apenas o juízo federal, nos termos do art. 57 da Lei da Propriedade Industrial e art. 109 da Constituição Federal, possui essa competência anulatória da patente.

Em segundo lugar, não há uma identidade perfeita entre as causas de pedir da ação de contrafação e da ação de nulidade da patente. Como muito bem definido por Lélío Denicoli Schmidt, há sim uma identidade *parcial* entre essas causas de pedir que, muito embora seja suficiente para caracterizar a conexão entre essas demandas, é insuficiente para torná-las idênticas:

“O mesmo registro de marca que é causa de pedir remota (título que embasa o pedido) da ação de contrafação corresponde à causa de pedir próxima (lesão) deduzida na ação de nulidade.” (SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da competência em ações de propriedade industrial: Questões polêmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Além disso, o INPI que sequer figura na ação de violação de patente, é litisconsorte necessário na ação de nulidade da patente, nos termos do art. 57 da Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96. Ou seja, não há uma identidade total entre as partes dessas duas demandas.

Diante disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se manifestou, afastando a litispendência de ações de nulidade e de infração de patente:

“Afasto também a preliminar de litispendência, visto que são diversos os objetos das ações pendentes entre as partes não se configurando a hipótese prevista no art. 301, §3º, do Código de Processo Civil.” (TJSP, AC 9159218-33.2008.8.26.0000, Rel. José Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado, jul. 13.04.2010, DJ 20.04.2010)

Sendo assim, a alegação de nulidade, como matéria defesa, em uma ação de infração de patente, não torna essa demanda litispendente de uma ação própria de nulidade dessa patente, ajuizada perante a Justiça Federal.

4.3

Questões envolvendo a competência do juízo da ação de violação de patente para apreciar a arguição incidental da nulidade

Como acima mencionado, o art. 56, parágrafo primeiro, da Lei da Propriedade Industrial, possibilita ao réu da ação de infração arguir incidentalmente a nulidade, como matéria de defesa, nos autos dessa mesma ação de contrafação.

A questão levantada em alguns julgados, em especial, o acórdão do recurso especial nº 1.132.449/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andriighi, é se o juízo estadual teria a competência para apreciar e julgar essa alegação incidental de nulidade apresentada réu, como matéria de defesa, nos autos da ação de contrafação, ou se o réu teria necessariamente que propor uma ação própria de nulidade da patente, perante a Justiça Federal, e aguardar o julgamento dessa ação de nulidade, para utilizar esse argumento de defesa naquela ação de infração de patente.

Nesse acórdão de 13 de março último, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que o juízo da ação de violação de patente *não poderia reconhecer incidentalmente a nulidade de uma patente*. Haveria que se ter uma ação de nulidade, proposta perante o juízo competente, que, pelo art. 57 da Lei da Propriedade Industrial, é a Justiça Federal, na medida em que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é litisconsorte necessário do titular da patente (lembrando que é o

INPI quem concede as patentes, de modo que, se vitorioso o requerente da nulidade, o Instituto será condenado a anular a patente e fazer os devidos registros oficiais de que a patente foi anulada):

“Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, *a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido numa ação de discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro*. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da inviabilidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo, como bem observado pelo i. Min. Direito, equivaleria a conferir o registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

Importante observar também que essas considerações não inviabilizam, de modo algum, o exercício de eventual direito do réu, aqui recorrido, de utilizar o produto alegadamente contrafeito, caso seu registro seja de fato nulo. *Basta, para tanto, que ele proponha, perante a Justiça Federal, a competente ação de nulidade requerendo, conforme o caso, antecipação dos efeitos da tutela pretendida*. Assim, seu comportamento seria lícito na origem e protegido, portanto, *ab initio*, por uma tutela de urgência emanada da autoridade competente. Nessa hipótese, todo o peso de demonstrar a viabilidade de concessão da tutela antecipada recairia sobre o suposto contrafator, ou seja, sobre a parte que pretende atuar de maneira contrária ao registro formalmente expedido. Seria ele, portanto, que teria de demonstrar a verossimilhança de suas alegações e a prova inequívoca de seu direito. Se as provasse, todo o investimento que fez, posteriormente, no desenvolvimento e comercialização do produto supostamente contrafeito estaria protegido.

Na situação dos autos, tudo se inverteu. A recorrida, em lugar de obter prévia proteção, *investiu em seu ilícito criando um fato consumado*. Vale dizer, praticou um ato que, ao menos formalmente, teria aparência ilícita (porque contrário ao registro concedido pelo INPI) e, a partir disso, considerável parcela de seu faturamento passou a *depende da venda do produto aparentemente contrafeito*. Tal atitude transferiu ao titular do registro do desenho industrial *todo o peso* de requerer uma antecipação de tutela, tendo *ele*, que *a priori* seria vítima da contrafação, de comprovar a verossimilhança de seu direito, a intensidade de seu prejuízo e assim por diante. O fato consumado criado pelo recorrido estabeleceu, inclusive, um receio adicional ao julgador, já que deferir liminarmente a busca e apreensão dos bens indevidamente copiados poderia gerar prejuízos incensuráveis à ré, com a paralisação de sua produção, reflexos na geração de empregos e assim por diante. Todas essas consequências, conquanto pareçam graves, foram geradas pela própria ré que, mesmo diante de um registro vigente no INPI (ainda que irregular), optou por simplesmente copiar o produto em lugar de buscar proteção judicial prévia à sua conduta. Não é assim que tem de se comportar o sistema em um Estado Democrático de Direito.

A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da Lei, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

Destarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJ/PR violou a regra do art. 57 da LPI.”

Como se observa, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça tirou a eficácia do art. 56, §1º, da Lei da Propriedade Industrial. Ou seja, eliminou a possibilidade de o réu de uma ação de infração de patente se defender, nesses autos da ação de violação, alegando exclusivamente que a patente em questão é nula.

Segundo o entendimento dessa terceira turma do STJ, a nulidade da patente só poderia ser arguida, como matéria de defesa, na ação de violação de patente, caso o réu também ajuizasse uma ação própria, de nulidade dessa patente, perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Além da propositura da ação de nulidade da patente, o acórdão ainda menciona a necessidade de *o réu da ação de contrafação requerer e obter uma antecipação dos efeitos da tutela junto à Justiça Federal*, para que os efeitos da patente alegadamente violada sejam suspensos. Nesse sentido, somente após (e se) essa antecipação de tutela fosse concedida pelo juízo federal, a defesa na ação de infração de patente, tendo por base a nulidade da patente, estaria devidamente fundamentada, de modo que poderia ser exercida.

O acórdão acima, apesar de apresentar um nobre intuito de preservar e valorizar os direitos patentários, que, como já dito, são concedidos a seus titulares após um longo e rigoroso exame de mérito realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), acaba por cercear a defesa daqueles acusados de violarem patentes.

Sobre esse tema, Cassio Scarpinella Bueno comenta da necessidade de o réu exercer sua defesa de forma eficaz:

“Não há razão para deixar de entender a ampla defesa, mais ainda a partir do que se ocupou de demonstrar o n.5, *supra*, a respeito do “princípio do contraditório”, como a garantia ampla de todo e qualquer acusado em sentido amplo (que é a nomenclatura mais empregada para o processo penal) e qualquer *réu* (nomenclatura mais utilizada para o processo civil) ter condições *efetivas*, isto é, concretas de se responder às imputações que lhe são dirigidas antes que seus efeitos decorrentes possam ser sentidos. Alguém que seja acusado de violar ou, quando menos, de ameaçar violar normas jurídicas tem o direito de se defender amplamente.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 1. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 149)

Assim, ao obrigar o réu da ação de contrafação a propor uma nova demanda, perante outro juízo, apenas para se defender nessa ação de infração, quando a lei não faz essa exigência, ou seja, a lei permite ao réu calcar sua defesa apenas na nulidade da patente, sem a necessidade de uma nova ação, põe uma limitação adicional nas possibilidades de defesa do réu, que viola o princípio constitucional da ampla defesa.

Cabe repisar que essa alegação da nulidade da patente, como matéria de defesa em uma ação de contrafação, como já dito, não produz aqueles efeitos *erga omnes* (atinge a todos) e *ex tunc* (como se nunca tivesse existido) que são gerados por uma ação de nulidade ajuizada perante a Justiça Federal, *mas tão somente o efeito de a patente não se tornar oponível ao réu*. Assim, caso essa alegação do réu de nulidade da patente, como matéria de defesa, nos autos da ação de infração de patente, seja acatada pelo juízo da ação de infração, a decisão final do juízo terá sempre um efeito apenas *inter partes*. Nesse caso, a patente será inoponível ao réu, mas continuará vigendo no mundo jurídico, podendo, mesmo, ser oponível a terceiros que não fizeram parte dessa ação judicial e da relação jurídica com o réu.

Como esclarecido por Luiz Guilherme de A. V. Loureiro, caso o juízo acate os argumentos da nulidade apresentados pelo réu, a demanda de infração de patente deverá ser julgada improcedente, uma vez que a patente não poderá ser oponível ao réu:

“Nesse sentido, o § 1º do art. 56 dispõe que a nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. Assim, o réu numa ação de contrafação ou de indenização, poderá alegar na contestação, ou mesmo após essa fase, a nulidade da patente sobre a qual se baseia a ação. Constituindo uma simples questão prejudicial, o juiz deverá necessariamente apreciar a arguição antes de prolatar a sentença final. Se ele reconhecer que a patente é nula, a ação de contrafação ou de indenização será necessariamente julgada improcedente. No entanto, sobre a nulidade assim reconhecida não incide a força julgada e, portanto, seus efeitos não se projetam para fora do processo e a questão pode ser apreciada novamente em outro processo. Por outro lado, pode o réu apresentar a questão prejudicial (nulidade da patente) na forma de uma ação declaratória incidental, que será recebida e julgada junto com o pedido principal (no exemplo a contrafação ou a indenização por exploração indevida da patente), desde que o juiz seja competente em razão da matéria (art. 470, II, do CPC), ou seja, desde que se trate de um juiz federal (art. 57 da Lei de Propriedade Industrial).” (LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V.. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Lejus, 1999. p. 130)

Com isso, a finalidade dessa defesa na ação de contrafação não é anular a patente do autor, mas tão somente impedir a patente, causa de pedir da ação de infração, de gerar efeitos sobre o réu, prejudicando as suas atividades econômicas, como, por exemplo, a fabricação ou comercialização de determinado produto no mercado brasileiro.

Caso o réu, por outro lado, pretenda realmente anular essa patente, de modo que a patente desapareça do mundo jurídico (*erga omnes*), como se nunca tivesse existido (*ex-tunc*), terá que ajuizar uma ação própria na Justiça Federal, que, como já mencionado terá necessariamente a presença do INPI no polo passivo.

Nessa hipótese, não há como negar que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça ratifica a conexão por prejudicialidade entre ações de nulidade e ações de contrafação de patentes.

Como já vimos, há prejudicialidade entre as ações de nulidade e de contrafação de patentes, na medida em que possuem uma identidade, ainda que parcial, da causa de pedir:

“Pode ocorrer que o mesmo registro de marca ou a mesma patente que fundamenta a ação de abstenção de uso e indenização em curso na Justiça Estadual seja questionada em ação de nulidade proposta pelo réu perante a Justiça Federal. *Há prejudicialidade entre estas ações? A nosso ver sim. A nulidade, se declarada, retroage à data do depósito do pedido de registro ou da patente (arts. 48 e 167 da Lei 9.279/96) e seu titular é considerado como nunca tendo adquirido direito algum sobre a marca ou invenção. 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 pagar indenização por infringir um título inválido.*” (SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da competência em ações de propriedade industrial: Questões polêmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Uma vez que essas ações não podem ser reunidas, ressalvadas as hipóteses em que ambas as ações já tenham sido propostas na Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF, ocorre a prejudicialidade externa, como também já mencionado.

Não custa repisar que a prejudicialidade externa deve ser sempre aplicada, respeitando-se os indícios, no caso concreto, da nulidade da patente em questão.

Nesse sentido, há que se ter indícios claros da questão prejudicial que, no presente caso, se referem à nulidade da patente.

Apesar de esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça ratificar a prejudicialidade da ação de nulidade sobre a de infração, exagera no rigor e na limitação desses indícios, ao exigir que haja uma concessão de liminar, antecipando os efeitos da tutela, pela Justiça Federal, suspendendo os efeitos da patente, para que a questão da nulidade da patente se tornar prejudicial e mesmo relevante à ação de infração de patente.

Nessa linha do acórdão, o formalismo da concessão da liminar deixa de lado indícios importantes da nulidade da patente, como o parecer técnico sobre a validade ou nulidade da patente que é apresentado pelo INPI, litisconsorte necessário dessas ações de nulidade, e, principalmente, o laudo pericial apresentado pelo perito técnico do juízo dessa ação de nulidade. Como já dito, no momento da concessão da liminar, no início do processo, os argumentos técnicos da nulidade da patente que apontam a verossimilhança das alegações da nulidade da patente podem ser sobrepostos por argumentos do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 273 do CPC, de modo que a concessão da liminar, antecipando os efeitos da tutela, não necessariamente significa que aquele juízo federal esteja convencido da nulidade da patente, mas, tão somente, que o juízo tenha vislumbrado uma fumaça do bom direito (*fumus boni iuris*) e considerado que há grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação (*periculum in mora*), julgando necessário, naquele momento, manter o *status quo*. Assim, a efetiva avaliação da nulidade da patente fica para as etapas posteriores do processo, quando o INPI fará seu parecer técnico e, mais importante ainda, quando o perito do juízo examinará o mérito técnico e apresentará seu laudo pericial, indicando se a patente é válida ou nula.

Muito embora concordemos que a concessão de uma liminar, suspendendo os efeitos de uma patente, prejudique sim uma ação concomitante de infração de patente, o fato de a decisão que antecipa os efeitos da tutela não necessariamente dar ênfase maior na nulidade da patente, mas nos riscos de dano, há que se também considerar outras causas de prejudicialidade, não mencionadas pelo acórdão, mas que são

diretamente relacionadas à nulidade da patente, objeto de defesa do réu na ação de infração.

No caso, o INPI que é litisconsorte passivo necessário nessas ações de nulidade, após ser devidamente citado, realiza um reexame do mérito da patente, à luz dos argumentos e provas técnicas apresentadas pelo autor, e, ao fim desse exame, emite uma opinião sobre a validade ou nulidade da patente.

Caso o reexame técnico da patente conclua que o objeto da patente não preenche os requisitos legais, passa-se a ter um indício relevante, na ação de nulidade, de que a patente, causa de pedir da ação de infração, é nula.

Mais uma vez, não se está aqui alargando o papel do INPI em uma demanda ou mesmo ousando substituir o exame do mérito feito pelo juízo, que, na maioria das vezes, nomeia um perito, mas apenas o fato de que o INPI, após ter concedido a patente, examinou os argumentos do autor e considerou a patente nula de pleno direito, traz um indício da nulidade dessa patente.

Assim, esse indício da nulidade origina também um indício de que o mérito de uma ação de contrafação envolvendo essa mesma patente pode ser prejudicado.

Nessa esteira de análises técnicas, há que se também considerar o exame de mérito feito pelo juízo da causa que, em regra, é realizado por um perito técnico, sempre que o juiz não possui o conhecimento necessário. Trata-se de um exame ainda mais relevante que o conduzido pelo INPI. Nesse caso, o perito elabora um laudo técnico tendo, por base, os quesitos técnicos elaborados pelas partes, e, no final, conclui se a patente é nula ou é válida.

Esse laudo pericial atestando a nulidade da patente também pode ser mais uma causa de prejudicialidade externa para a ação de violação de patente.

Diante disso, deve-se flexibilizar a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, no seu acórdão nº 1.132.449/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, considerando que não há uma necessidade de o réu de um ação de contrafação de patente ajuizar uma nova ação de nulidade perante a Justiça Federal, para exercer sua defesa nos autos daquela ação de contrafação, quando o argumento for a nulidade da patente. Por outro lado, tendo esse réu optado por ajuizar a ação de nulidade, há que se avaliar cuidadosamente os indícios e incidentes processuais relacionados à

nulidade da patente que possam prejudicar a ação de contrafação. Nesse caso, devem ser avaliados desde a manifestação do INPI até decisões de mérito de Cortes Superiores, passando por liminares que venham a suspender os efeitos da patente, laudos periciais que venha a confirmar a nulidade da patente e sentenças de mérito, para aplicar oportunamente a prejudicialidade de uma ação de nulidade em relação a uma ação de infração de patente.

Contudo, como já mencionado, há que se aplicar corretamente esse instituto da prejudicialidade externa, sempre atento aos detalhes do caso concreto, para que isso não se torne uma perigosa ferramenta para suspender ações de infração de patente e obstruir direitos reais de inventores.

Há que se ressaltar, por fim, que foram opostos embargos de divergência contra esse acórdão nº 1.132.449/PR que ainda estão pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

5 Conclusões

Apesar de a ação de infração e a ação de nulidade de patente terem finalidades diversas, uma vez que a primeira visa basicamente a obter um provimento jurisdicional para coibir e garantir uma justa indenização pela exploração não autorizada de uma tecnologia patenteada, enquanto a ação de nulidade objetiva anular um direito patentário que teria supostamente sido concedido de forma indevida, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), essas ações apresentam uma inter-relação que gera uma série de reflexos e efeitos que podem prejudicar seus processos e resultados.

Como principal reflexo ou efeito, cabe citar a *conexão por prejudicialidade*, na medida em que a ação de nulidade, se julgada procedente, anula a patente que é o direito violado na ação de infração, com efeitos *erga omnes* e *ex tunc*, não havendo, portanto, mais mérito de violação a ser examinado na outra ação. Com isso, a ação de contrafação depende de um resultado improcedente da ação de nulidade (confirmando a validade da patente) para que o julgamento do mérito da infração da patente seja concluído.

Na medida em que essas ações de nulidade e infração de patente são, em regra, ressalvadas as hipóteses do art. 109 da CF, processadas em juízos com competência absoluta distintas, sendo, portanto, inderrogáveis, e não podendo ser reunidas em um mesmo juízo, resta a aplicação da *prejudicialidade externa*.

Nesse sentido, há vários indícios nas ações de nulidade de patente que podem ensejar a prejudicialidade externa, indo desde uma manifestação do INPI até decisões de mérito de Cortes Superiores, passando por liminares que venham a suspender os efeitos da patente, laudos periciais que venha a confirmar a nulidade da patente e sentenças de mérito.

Mesmo não restando dúvidas quanto ao fato de uma ação de nulidade ser prejudicial à uma ação de infração de patentes, a aplicação da prejudicialidade externa, e a conseqüente suspensão da ação de infração, deve ser analisada com muita cautela, sempre levando em conta as peculiaridades do caso concreto, para que ações

de violação de patentes não sejam desmedidamente suspensas, prejudicando direitos legítimos de inventor, por conta de manobras processuais.

6

Referências bibliográficas

1. DIDIER JR, Fredie. **Curso de Direito Processual Civil**. Bahia: JusPodivan, 2012.
2. BUENO, Cassio Scarpinella. **Curso Sistematizado de Direito Processual Civil**. São Paulo: Saraiva, 2011.
3. SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Da competência em ações de propriedade industrial: Questões polêmicas**. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). **Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
4. MOREIRA, José Carlos Barbosa. **Questões prejudiciais e questões preliminares**.
5. LEITE, Clarisse Frechiani. **Prejudicialidade no Processo Civil**. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.
6. 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**. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). **Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
7. NEGRAO, Theotonio. **Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor**. São Paulo: Saraiva, 2012.
8. ROCHA, Fabiano de bem da. **Ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa**. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, X, n. 44, ago. 2007. Disponível em:

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2191&revista_caderno=21. Acesso em: 19 jul. 2012.

9. SIEMSEN, IDS-Instituto Dannemann. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
10. LABRUNIE, Jacques. **Direito de Patentes - Condições legais de obtenção e nulidades**. Barueri: Manole, 2006.
11. LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V.. **A Lei de Propriedade Industrial Comentada**. São Paulo: Lejus, 1999.
12. THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Código de Processo Civil Anotado**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010.
13. CÂMARA, Alexandre Freitas. **Lições de Direito Processual Civil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
14. MARINONI, Luiz Guilherme. **Processo de Conhecimento**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.