



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000339623

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2390309-23.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA., é agravado ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 5 de abril de 2025.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento n.º 2.390.309-23.2024.8.26.0000

Agravante: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA.
Agravado: ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Comarca: SÃO PAULO

Voto n.º 56.653

Agravo de instrumento. Patente. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito de origem ante a propositura de ação de nulidade perante a Justiça Federal. Atos administrativos praticados pelo INPI são dotados de presunção de legitimidade, produzindo todos os seus efeitos enquanto não reconhecida a suposta nulidade. Patente válida e eficaz. Mera propositura de ação de nulidade perante a Justiça Federal não autoriza a suspensão do processo. Ausência de prejudicialidade externa. Feito que deve prosseguir em seus ulteriores atos. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Agravo desprovido.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão de págs. 1.410/1.412, dos autos de origem, que indeferiu o pedido de suspensão do andamento do feito em razão do ajuizamento de ação de nulidade da patente de modelo de utilidade

BR202013010424-3, em trâmite perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Alega a agravante, em síntese, que a suspensão pretendida é devida em razão da prejudicialidade externa. Afirma que *“de acordo com o posicionamento do E. STJ, a suspensão da ação de infração independente da concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da patente pela Justiça Federal. Em outras palavras, a suspensão dos efeitos da patente não é um requisito para a suspensão da ação de infração. Os únicos requisitos para a suspensão do processo são aqueles previstos no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC”*. Requer o provimento para a determinação de *“suspensão da ação de infração processada sob o n.º 1108913-50.2023.8.26.0100 até o julgamento final da ação de nulidade processada sob o n.º 5027322-95.2024.4.02.5101 que tramita na Justiça Federal”*.

Processado o agravo sem a outorga do efeito suspensivo, pág. 21.

Apresentada contraminuta rebatendo integralmente a pretensão recursal, págs. 24/39.

É o relatório.

2. A r. decisão merece ser mantida.

O cerne recursal está adstrito à possibilidade de

suspensão do feito de origem até o julgamento da ação de nulidade da patente de modelo de utilidade BR202013010424-3, em trâmite perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, autuada sob o n.º 5.027.322-95.2024.4.02.5101.

Não se compreende o motivo da insurgência. A partir de simples pesquisa jurisprudencial vê-se que não é padrão seguido pelas C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça a suspensão dos processos que aqui tramitam, apenas pela existência de demanda ajuizada na esfera Federal.

A r. decisão deve ser integralmente ratificada. Como bem pontuado pelo d. Juízo *a quo*, inexistente notícia sobre o deferimento de tutela de urgência pela 13.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de forma que a defesa da propriedade industrial da parte autora não pode ser obstada até eventual declaração de nulidade do registro.

Ademais, é posicionamento majoritário nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que o ato administrativo de outorga de patente pelo INPI produz efeitos enquanto não declarada a sua anulação.

Quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo, leciona Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos,

*mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levam à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por validos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.*¹

Nesse sentido, a jurisprudência:

Agravo de instrumento. Obrigação de não fazer. Decisão que determinou a suspensão do processo enquanto não dirimida a questão de nulidade da patente. Reforma. Atos administrativos praticados pelo INPI são dotados de presunção de legitimidade, produzindo todos os seus efeitos enquanto não reconhecida a suposta nulidade. Patente válida e eficaz. Mera propositura de ação de nulidade perante a Justiça Federal não autoriza a suspensão do processo. Indeferimento da tutela provisória de urgência naquele processo. Ausência de prejudicialidade externa. Feito que deve prosseguir em seus ulteriores atos. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

¹ MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Malheiros, p. 134/135, grifo nosso.

Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2071950-35.2023.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 13/05/2023; Data de Registro: 13/05/2023);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO POR MAIS UM ANO, EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE AÇÕES FEDERAIS, NAS QUAIS SE DISCUTE A VALIDADE DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE DE TITULARIDADE DO AUTOR DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA (ART. 313, V, a, do CPC), NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2038470-37.2021.8.26.0000; Rel. Alexandre Lazzarini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 09/04/2021).

Dessa forma, não há que se falar em prejudicialidade externa, devendo a r. decisão ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3. Com base em tais fundamentos, **nega-se provimento ao agravo de instrumento.**

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR

B(FCA-SD) - 355