



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000381538

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2080240-68.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DENSIT DO BRASIL LTDA, é agravado GEORGE ALEXEEVITCH MACHOSHVILI.

ACORDAM, em 1ª 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 Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente), FORTES BARBOSA E RUI CASCALDI.

São Paulo, 16 de abril de 2025.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2080240-68.2025.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO – 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL

MAGISTRADO: DR. GUSTAVO CESAR MAZUTTI

AGRAVANTE: DENSIT DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: GEORGE ALEXEEVITCH MACHOSHVILI

Voto n.º 17810

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CONDENATÓRIA. Suspensão do processo.
Prejudicialidade externa. Discussão sobre a
validade da patente na Justiça Federal.
Ausência dos requisitos legais. Art. 313, V, "a" do
CPC. Inexistência de concessão de tutela de
urgência na demanda anulatória em trâmite na
Justiça Federal. Precedente. Presunção de
validade do ato administrativo. Ausência de
comprovação de dano irreparável. Despesas
processuais que ficam sob a responsabilidade
da parte vencida. §2º do art. 82 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos.

1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra r. decisão que, em demanda condenatória fundada em violação
de patente, indeferiu requerimento de suspensão do processo.

2. Inconformada, a agravante pede
a reforma.

Alega que está configurada a

prejudicialidade externa, visto que o laudo pericial concluiu que falta atividade inventiva à patente, de modo que é bastante provável que a ação anulatória seja julgada procedente, o que determina a suspensão do processo como forma de evitar a prática de atos processuais desnecessários. Invoca princípios da razoabilidade, da eficiência e da economia processual. Clama pela aplicação do art. 313, V, alínea "a", do CPC,

Requer a concessão da tutela de urgência, alegando que a perícia realizada neste feito constatou a falta de atividade inventiva e que o registro da patente foi extinto por falta de pagamento da 13ª anuidade. Além disso, entende que a suspensão do processo não causa prejuízo ao agravado, visto que a pretensão indenizatória não resta prejudicada caso se aguarde o julgamento da ação anulatória. Argumenta que a declaração de nulidade da patente tem efeito retroativo.

Destaca estar em curso a fase de instrução probatória, que é complexa e continuará a demandar tempo e custos para ambas as partes, sendo contraproducente sua continuidade para se aferir a existência de infração de uma patente com altas chances de ser anulada na Justiça Federal.

3. O recurso é tempestivo e está preparado (fls. 13/5). Clara a controvérsia de direito objeto do recurso, o agravo de instrumento foi remetido diretamente à mesa, com o voto 17810.

É o relatório do necessário.

4. O recurso não comporta provimento.

5. O art. 313, V, "a" do CPC dispõe que o processo será suspenso quando depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

A demanda anulatória perante a Justiça Federal, contudo, à falta de notícia de concessão da antecipação da tutela, não obsta que a patente, ato administrativo que é, produza

normalmente seus efeitos, dado a presunção de validade dos atos da Administração Pública.

Dentre esses efeitos, está o de obter tutela judicial em caso de violação de direito, mediante processo perante a Justiça Estadual. Eventual anulação da patente será considerada.

Nesse sentido, este precedente desta C. Câmara:

Patente de modelo de utilidade - Ação inibitória e indenizatória – Prejudicialidade externa – Determinação de suspensão do processo - Insurgência – Questão preliminar rejeitada – Cabimento do agravo, adotada a "taxatividade mitigada" na interpretação do art. 1.015 do CPC/2015, tal qual estabelecida em julgado proferido sob o rito dos repetitivos pelo STJ – Pendência de ação anulatória do registro da patente - Defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até o julgamento de pleito tendente ao reconhecimento de nulidade do registro promovido pelo INPI, ausente a concessão de tutela provisória naquela outra demanda – Falta de enquadramento no art. 313, V, "a" do diploma processual - Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte – Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2365825-41.2024.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 26/02/2025; Data de Registro: 07/03/2025)

6. Ademais, de acordo com o art. 493 da legislação processual, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no resultado da demanda, caberá ao julgador levá-lo em consideração.

7. Além disso, o ajuizamento da ação anulatória é direito potestativo da ré, ou seja, pode ser exercitado sem que a parte contrária com isso consinta, de modo que todo acusado de violar patente alheia poderia unilateralmente obter a paralisação da marcha processual da demanda indenizatória, bastando que ajuíze ação de

nulidade perante a Justiça Federal, o que não é razoável, pois relega a pretensão da vítima ao alvedrio do suposto autor do ilícito, a quem certamente interessa maior tempo de tramitação.

8. Nem mesmo a conclusão pericial no sentido de que faltaria inventividade à patente determina a suspensão do processo, visto que o laudo não foi homologado e, como cediço, não possui força vinculante. Se o caso, o laudo pericial pode ser apresentado como prova emprestada na ação anulatória.

No mais, a alegada extinção da patente por falta de pagamento da anuidade não pode ser reconhecida desde logo, visto que é matéria a ser levada ao conhecimento do INPI, para que sejam tomadas as devidas providências, cumprindo pontuar que é possível a restauração da patente, nos moldes do art. 87 da LPI, que dispõe que o pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

Logo, por ora, à falta de declaração em contrário da referida autarquia, a patente remanesce válida e eficaz.

9. Finalmente, importante registrar que a continuidade da fase instrutória não causa danos irreparáveis à requerida, visto que as despesas processuais serão arcadas pela parte vencida no processo. Nos termos do §2º do art. 82 do CPC, que poderá, ainda, ser condenada por eventuais danos processuais causados à parte adversa, nos termos do art. 79 do CPC.

Frisa-se, ainda, que a parte recorrente não apontou concretamente qualquer tipo de dano excepcional, sequer indicando qual o próximo ato processual a ser praticado que poderia implicar danos irreparáveis a sua esfera jurídica.

10. Ainda, por oportuno, consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto.

Em que pese este prévio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou tele presencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses.

Ficam as partes, ***data venia***, advertidas de que a oposição de declaratórios considerados protelatórios poderá ser apenada na forma do § 2º do art. 1.026 do CPC.

11. Ante o exposto, **NEGO**
PROVIMENTO ao recurso.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR