



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000387295

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2083525-69.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BASF S/A e BASF SE, são agravados SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA e SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Conheceram parcialmente o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negaram provimento. V.U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 22 de abril de 2025.

RICARDO NEGRÃO

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº : 47.812 (EMP-DIG)
AGRV. Nº : 2083525-69.2025.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : BASF S/A
AGTE. : BASF SE
AGDO. : SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
AGDO. : SYNGENTA CROP PROTECTION AG

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Patente – Pedido de reforma da r. decisão saneadora para (a) afastar a possibilidade de avaliação da nulidade de patente e (b) afastar como pontos controvertidos e objeto da perícia aqueles listados nos itens 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 da decisão saneadora ora agravada – Impertinência – PRELIMINAR – Admissibilidade do agravo de instrumento diante das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC – Decisão saneadora, que fixa pontos controvertidos, em regra, não se mostra suficiente a amparar a interposição de agravo nos termos da atual sistemática – Interpretação mitigadora do regramento legal, conforme recomendado pelo E. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 877 – Presente urgência decorrente da inutilidade da apreciação da competência do Juízo para decidir de forma incidental sobre a nulidade, ou não, da patente em recurso de apelação – Recurso não conhecido em relação ao afastamento de pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular – MÉRITO – Possibilidade de arguição de nulidade de patente como matéria de defesa – Inteligência do art. 56, § 1º da Lei n. 9.279/96 e Enunciado XXI do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Inexistente litispendência – Decisão mantida – Recurso não provido neste ponto.

DISPOSITIVO: Conheceram parcialmente o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negaram provimento.

Agravo de instrumento interposto por **Basf S/A** e **outra** dirigido à r. decisão proferida pelo Exmº Dr. Guilherme de Paula Nascente Nunes, MM. Juiz de Direito da E. 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos da denominada “ação inibitória e indenizatória de infração de patente” promovida pela contra **Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.** e **outra**, proferida nos seguintes termos (fl. 1.912-1.920 na Origem):

[..]

2. Passo à análise da preliminar de incompetência deste juízo, suscitada pela parte autora em relação à alegação da parte requerida no tocante à suposta nulidade da patente de titularidade da requerente.

A parte requerida alega que a patente de titularidade da parte requerente, qual seja, a de n. BR 11 2018 015328-1, seria nula, em razão da falta dos requisitos referentes à novidade, considerando-se o registro de patentes de titularidade da parte requerida e que seriam anteriores. A parte autora, por sua vez, alega a impossibilidade de análise de alegação de nulidade incidental de patente por este juízo.

No processo conexo, que tramita sob o n. 1077034-88.2024.8.26.0100, este juízo esclareceu a impossibilidade de análise da suscitada nulidade da patente de titularidade da parte aqui autora e lá requerida, naquele feito, pois a competência desta Justiça Estadual é apenas residual e exclusiva aos casos em que a referida questão é arguida como matéria de defesa, nos termos do artigo 56, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial.

Ocorre que, neste feito, verifico justamente a situação prevista no dispositivo legal acima mencionado, de maneira que possível que se analise a nulidade da patente de titularidade da parte requerente, o que foi suscitado como matéria de defesa pela parte requerida, ainda que apenas de forma incidental.

[..]

Assim, afasto a alegação da parte requerente em relação à incompetência deste juízo no que toca alegação de nulidade de sua patente, arguida pela parte requerida em contestação, o que, como visto, é passível de apreciação desde que veiculada em sede de contestação, como no presente caso.

3. Presentes os pressupostos e demais condições da ação, dou o feito por saneado e passo à fixação dos pontos controvertidos.

Pelo que consta dos autos, inclusive dos documentos juntados na ação conexa, ao menos desde maio de 2023, as partes vêm discutindo as alegações da BASF de que a SYNGENTA estaria violando a patente de sua titularidade ao comercializar produtos com a tecnologia "Plinazolin", em especial o "Verdavis", narrado na inicial, todos com utilização da substância isocicloseram, sendo incontroverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que a requerida teria registros de produtos que utilizam o ativo, registrados no MAPA. Todavia, as partes não chegaram a um acordo.

De todo modo, observo que a autora é titular da patente de invenção n. BR 11 2018015328-1, referente a "métodos para o controle de pragas em plantas, método para controlar pragas da família de pentatomidae e/ou miridae e uso de um ou mais compostos de fórmula I", depositada em 13/2/2017 e com registro com validade por 20 anos, até 13/2/2037 (fls. 81/132).

Verifico, ainda, que a requerida estaria comercializando o produto denominado "Verdavis", que utiliza as substâncias isocicloseram e lambda-cialotrina (fls. 134/142 e 144/173), que assim como os produtos que utilizam a patente da requerente, também seria utilizada contra pragas em plantações de soja transgênica (fls. 421/443).

A autora entende que a utilização do isocicloseram no referido produto, para o mesmo tipo de cultura, representa violação da patente de sua titularidade, motivo pelo qual foi proposta presente ação. Para fundamentar sua pretensão, a parte requerente juntou aos autos laudos periciais produzidos de forma unilateral (fls. 175/194, 196/241, 243/263 e 265/308).

A requerida, por sua vez, afirma que não há violação da patente de titularidade da parte requerente, pois a Syngenta é titular da patente de invenção n. BR 11 2012 013085-4, referente a "compostos inseticidas à base de derivados isoxazolina, composição, produto de combinação, bem como método para combater e controlar pragas", depositada em 1/12/2010 e com validade de 20 anos, até 1/12/2030 (fls. 812/948), além da patente de invenção n. BR 11 2013 030639-4, depositada em 16/8/2016 e com validade de 20 anos, até 30/5/2042 (fls. 949/1026). As referidas patentes, segundo alega, protegem também compostos que envolvem o isocicloseram e seriam utilizadas pela requerida para a tecnologia "Plinazolin", por si desenvolvida, e que é utilizada no produto "Verdavis", de forma que não haveria violação da patente de titularidade da autora, pois a parte requerida seria titular de patentes que protegem a tecnologia por si desenvolvida e aplicada no produto impugnado pela autora.

Além disso, alega a parte requerida que ou as patentes de titularidade das partes não se referem à mesma invenção, ou, caso se refiram à mesma tecnologia, haveria nulidade da patente de titularidade da requerente, por ausência de

novidade, posto que concedida depois da de titularidade da requerida. Ainda, junta pareceres e declarações referentes à não infração da patente de titularidade da requerente pela requerida, bem como sobre a irregularidade na concessão de patente à parte requerente (fls. 1200/1206, 1207/1215, 1288/1294, 1295/1303, 1304/1318, 1328/1369, 1380/1393, 1394/1395, 1396/1397, 1408/1419, 1420/1426, 1427/1434, 1444/1456, 1457/1516, 1517/1602 e 1603/1648).

Pois bem.

De acordo com o artigo 42 da Lei n. 9.279/1996, o registro da patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto do registro ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Nesse quadro, diante da discussão havida entre as partes, considero necessária a dilação probatória para que sejam melhor esclarecidos os argumentos das partes, seja em relação à violação da patente da parte requerente em razão da comercialização, pela requerida, do produto "Verdavis", bem como sobre a nulidade do registro da patente de invenção da requerente.

A propósito, verifico que a parte requerida apresentou pontos controvertidos "de direito" e "técnicos" que entende devam ser analisados neste feito (fls. 1713/1714), tendo a parte autora concordado com parte dos pontos controvertidos, desde que com correções (fls. 1718/1720).

Entretanto, com as devidas vênias aos dez pontos controvertidos apresentados de forma detalhada e extensa pela Syngenta, verifico que aparentemente ao menos alguns dos pontos elencados nem mesmo se relacionariam com a discussão havida nos autos. É que, apesar de ter indicado como ponto controvertido, por exemplo, a prática de concorrência desleal pela SYNGENTA mesmo que não haja violação patentária, tal questão escapa dos limites objetivos do feito, que se limita à alegação de violação da patente.

Ademais, tenho que as questões técnicas suscitadas por ambas as partes deverão ser objeto de quesitos a serem formulados e direcionados ao perito judicial responsável pela produção da prova técnica, inclusive considerando-se que a prova pericial a ser produzida deverá ter em vista também os pontos controvertidos já fixados na decisão de saneamento e organização do feito proferida nos autos

conexos de n. 1077034-88.2024.8.26.0100.

Assim, fixo como pontos controvertidos desta ação e daquela que tramita sob o n. 1077034-88.2024.8.26.0100:

3.1. A abrangência e o escopo da proteção conferida pelas patentes da SYNGENTA, de n. BR 11 2012 013085-4 e BR 11 2013 030639-4, bem como da BASF, de n. BR 11 2018 015328 1, inclusive com esclarecimentos sobre a inclusão ou não da substância isocicloseram na invenção protegida pela patente e a existência de direito de exclusividade de uma parte ou outra sobre a utilização da substância em inseticidas;

3.2. A nulidade incidental da patente de titularidade da BASF, de n. BR 11 2018015328-1, com análise sobre a existência dos requisitos de patenteabilidade, tendo em vista, inclusive, as alegações da SYNGENTA de que a invenção estaria no estado da técnica, bem como no tocante aos "documentos de anterioridade" mencionados pela SYNGENTA;

3.3. A suposta violação pela SYNGENTA, da patente n. BR 11 2018 015328 1 de titularidade da parte BASF, em razão da comercialização do produto "Verdavis" e utilização da tecnologia "Plinazolin", considerando-se também os registros de patente da parte SYNGENTA, quais sejam, os de n. BR 11 2012 013085-4 e BR 11 2013 030639-4, bem como a abrangência dos registros patentários acima mencionada;

3.4. O envio de notificações ou qualquer tipo de comunicação, pela BASF, ao mercado agroquímico, no tocante à suposta infração de sua patente n. BR 11 2018 015328 1 pela SYNGENTA, bem como a possibilidade de que tal prática represente concorrência desleal; e

3.5. A existência de danos materiais e morais indenizáveis em favor da parte BASF ou da SYNGENTA.

4. Para a prova dos pontos controvertidos acima fixados, entendendo necessária a produção de prova pericial.

Posto isso, defiro a produção de prova pericial, para que seja realizada perícia técnica para esclarecimento dos pontos controvertidos acima. [...]

As partes apresentaram pedidos de ajustes e esclarecimentos, rejeitados pelo i. Magistrado singular (fl. 1.945-1.946 na Origem):

Vistos.

1- Conheço das petições de fls. 1929/1933 como pedidos de ajustes e esclarecimentos, nos termos do artigo 357, § 1º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, não é o caso de acolhimento dos pedidos.

Em relação à petição de fls. 1929/1933, não há incompatibilidade entre reconhecimento da existência da ação que tramita perante a Justiça Federal e a apreciação de eventual nulidade do registro de propriedade industrial nestes autos, pois naqueles autos a decisão será tomada com efeito *erga omnes* e neste feito será de forma meramente incidental, como já esclarecido na decisão de saneamento e organização do feito.

Além disso, ao contrário do que defendido na manifestação de fls. 1938/1944, não há qualquer impossibilidade na realização de perícia em cooperação com a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o que depende, entretanto, da concordância daquele d. Juízo, tendo em vista que apenas no específico ponto refere à nulidade ou não da patente é que as perícias a serem realizadas coincidem.

A propósito, irrelevante o fato de que os feitos estariam em estágios processuais distintos, tendo em vista que a proposta de realização de perícia em cooperação busca privilegiar o princípio da eficiência, como já mencionado na decisão de saneamento e organização do feito.

Posto isso, **REJEITO** os pedidos de ajustes e esclarecimentos das partes.

Em razões recursais, as Agravantes insistem na alegação de incompetência do Juízo *a quo* para a declaração incidental de nulidade de patente, pois já existe ação autônoma e específica sobre a matéria em tramitação perante a Justiça Federal. Sustentam que a tramitação simultânea de ações em que a questão é debatida é causa de litispendência e gera risco de decisões conflitantes, não afastada pela possibilidade de cooperação na prática de ato processuais entre os órgãos da Justiça Estadual e Federal.

Argumentam que a ação de nulidade ajuizada perante o Juízo Federal não é prejudicial à presente demanda, pois a alegação principal das Agravadas refere-se à inexistência de ato ilícito, que não requer análise sobre a validade do registro.

As Recorrentes defendem, ainda, que a discussão

sobre a abrangência da proteção das patentes da Syngenta extrapola o escopo da demanda, pois irrelevante à determinação de existência à violação do direito de uso exclusivo conferido pela patente de titularidade da Basf.

Por fim, alegam que o envio de notificações pela Basf ao mercado agroquímico não constitui objeto das ações, sendo mencionado como mero reforço retórico pelas Agravadas, sem que exista pedido indenizatório deduzido pelas Autoras. Acrescem que supostos danos indenizáveis em caso de violação de direitos de propriedade intelectual são presumidos, sendo desnecessária sua comprovação.

Pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e “afastar a possibilidade de avaliação da nulidade de patente em lide porquanto pendente causa idêntica perante a Justiça Federal, bem como afastar como pontos controvertidos e objeto da perícia aqueles listados nos itens 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 da decisão saneadora ora agravada” (fl. 1-20).

Preparo em fl. 275-276.

Recurso tempestivo: a decisão que rejeitou os pedidos de ajustes e esclarecimentos das partes foi publicada no DJE em 13 de março de 2025 (fl. 1.948 na Origem) e o recurso interposto no dia 20 do mesmo mês e ano, dentro do quinquênio legal.

Conclusos em 21 de março de 2025.

É o Relatório.

Inicialmente, dispensa-se a intimação das Agravadas para apresentação de contraminuta em razão da improcedência da pretensão recursal.

Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.

Consigna-se, ainda, que o prazo para oposição ao julgamento virtual não foi observado, pois a matéria recursal enfrentada não exige o julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de seus advogados, não havendo previsão regimental para intervenção das partes ou sustentação oral.

Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio, passa-se à análise das razões recursais.

Antes de passar à análise do mérito recursal, é necessário resolver preliminar de admissibilidade do recurso.

O feito de origem encontra-se em fase de instrução probatória e a simples r. decisão saneadora, que fixa pontos controvertidos, em regra, não se mostra suficiente a amparar a interposição de agravo nos termos da atual sistemática definida pelo legislador no art. 1.015, do CPC.

Na doutrina encontra-se didática análise acerca da ordem processual recursal:

Com a postergação da impugnação das questões decididas no custo do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado, São Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)

E ainda:

As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1º).

Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões) (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015, p. 2.078)

Em sentido análogo ao anotado nesta decisão, agregam-se precedentes desta E. Câmara Reservada:

Agravo de instrumento – Ação de infração de desenho industrial cumulada com concorrência desleal e pedido de indenização por perdas e danos – Decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos sobre os quais deverão recair a instrução probatória – Insurgência da ré – Oposição ao julgamento virtual – Rejeição – Hipótese que não se

enquadra nos casos previstos no art. 937, do CPC, bem como no art. 146, § 4º, do Regimento Interno do TJSP – Julgamento virtual mantido – Preliminar em contrarrazões de não conhecimento do recurso – Acolhimento – Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no art. 1.015 do CPC – Inaplicabilidade da taxatividade mitigada – Inexistência de urgência ou inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação - Agravante que deveria valer-se do disposto no art. 357, §1º, do CPC, o qual faculta às partes o direito de solicitar esclarecimentos ou ajustes na decisão saneadora, no prazo de 5 (cinco) dias, ao invés de interpor embargos de declaração – Decurso do prazo previsto no referido dispositivo legal que torna estável a decisão saneadora, notadamente quanto à delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória - Precedentes desta E. Corte de Justiça – Nulidade do desenho industrial – Questão que não pode ser abordada pela prova pericial, devendo ser tratada, se o caso, por meio de ação própria perante a Justiça Federal, ou, administrativamente perante o INPI - Desenho industrial é protegido através de registro e não de patente –RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravado de Instrumento 2134372-12.2024.8.26.0000; Rel. Jorge Tosta; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – TJSP; j. 12/09/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA "DE INADIMPLENTO CONTRATUAL", CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA - Decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova "cibernética" e de expedição de ofício ao programa MULTIPLUS para verificação do histórico de milhagens da sociedade e da ré, ora agravada – Inconformismo do autor, ora agravante – Acolhimento – No caso em tela, a realização de prova cibernética e expedição de ofício se mostram necessária e útil à formação da convicção do juízo, além de evitar futura alegação de cerceamento de defesa – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO. AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA – Decisão agravada que delimitou os pontos controvertidos em decisão saneadora – Inconformismo do autor, ora agravante, que requer que seja afastado o inadimplemento contratual indicado pela agravada como ponto controvertido em decisão saneadora – Não cabimento de agravo de instrumento – Hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015, CPC - "Taxatividade mitigada" que não se aplica no caso em tela - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO. (Agravado de Instrumento

2175419-68.2021.8.26.0000; Rel. Sérgio Shimura; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – TJSP; j. 27/05/2022)

Agravo interno - Decisão do Relator que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face da parte da decisão saneadora que fixava pontos controvertidos - Inconformismo - Desacolhimento – Decisão saneadora, em sentido amplo, que não está entre as hipóteses do art. 1.015, do CPC – Julgados indicados que não corroboram a pretensão recursal - Decisão monocrática mantida - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 2180344-10.2021.8.26.0000; Rel. Grava Brazil; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – TJSP; j. 27/10/2021)

Ademais, ao contrário do defendido pela Recorrente, não há que se falar em interpretação mitigadora do regramento legal, conforme recomendado pelo E. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 877, razão pela qual, o recurso não é conhecido em relação à fixação dos pontos controvertidos, pois a questão deve ser impugnada em apelo.

A tese da taxatividade mitigada, de outro lado, autoriza seja o agravo de instrumento admitido no tocante à definição da competência do Juízo para decidir de forma incidental sobre a nulidade, ou não, da patente, pois vislumbra a Turma Julgadora “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Assim estabelecido, reitera-se o já especificado no relatório desse v. aresto, consignando-se que as Demandantes compreendem que o i. Julgador teria se equivocado em relação à competência da Justiça Estadual para decidir de forma incidental sobre a nulidade da patente suscitada em contestação, uma vez que já proposta ação autônoma e específica sobre a matéria perante a Justiça Federal.

O inconformismo, contudo, não merece provimento diante do entendimento em vigor nesta E. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Esclareça-se que, tal qual adotado em 1º grau e com amparo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, vem compreendendo essa Corte pela possibilidade de arguição da nulidade da patente como matéria de defesa em lides sem a participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nos termos do que preceitua o art. 56, parágrafo 1º da Lei n. 9.279/96.

Como reforço argumentativo, acrescentam-se as ponderações lançadas pelo Excelentíssimo Desembargador Araldo Telles, no julgamento do AI n. 2203373-89.2021.8.26.0000, ocorrido com a participação desse Relator em outubro de 2021, ressaltando-se o não

acolhimento da alegação de litispendência entre as ações:

[..] Embora já tenha decidido no sentido que sustentam os agravantes, rendo-me à atual corrente jurisprudencial para apreciação do pedido, da qual extraio julgado do Superior Tribunal de Justiça que bem ilustra a hipótese:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA.

RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS.

RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS.

1. A Lei n. 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial.

2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 1-75 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal.

3. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.

4. Essa ressalva não é aplicável às marcas.

5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas "incidenter tantum", não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

De efeito, a demanda de origem versa sobre a contrafação de modelo de utilidade, propriedade industrial à qual a lei

de regência dispensou, no artigo 56, § 1º, a possibilidade de arguição de nulidade, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

E não há, ao contrário do teor das razões, se falar em litispendência, pois, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil, essa ocorre quando duas ações tramitem simultaneamente com identidade de partes, causas de pedir e pedidos.

Ora, a ação que tramita na Justiça Federal tem pedido diverso da demanda que aqui se processa, pois busca-se a declaração, com efeito erga omnes, da nulidade do modelo de utilidade, justificando-se, portanto, a propositura naquela esfera, não em razão da matéria, mas em razão da necessidade de participação da autarquia – Instituto Nacional de Propriedade Industrial –, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.

Aqui, o titular pretende seja reconhecida a infração a seu direito patentário e, acaso se conclua pela nulidade, a decisão só terá efeito entre os envolvidos.

Há, é certo, o temor de conclusões periciais conflitantes, mas mostra-se mais gravoso àquele a quem se imputa a pecha de infrator não ter o direito de demonstrar a eventual nulidade da propriedade industrial que embasa a causa de pedir da ação que objetiva o reconhecimento da prática nociva. [...]

Por oportuno, colacionam-se outros precedentes da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:

Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a discussão sobre a nulidade da patente e determinou o rateio dos honorários periciais. Reforma. Possibilidade de arguição da nulidade da patente como matéria de defesa. Inteligência do art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requerimento de prova feito exclusivamente pelo autor. Honorários periciais devem ser por ele custeados. Exegese do art. 95, 'caput', do Código de Processo Civil. Entendimento sedimentado nesta Colenda Câmara de Direito Empresarial. Decisão reformada. Agravo provido. (Agravo de Instrumento 2299319-54.2022.8.26.0000; Rel. Natan Zelinschi de Arruda; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – TJSP; j. 20/03/2023)

Ação cominatória c.c. indenizatória (suposta violação de patente) - Decisão que delimitou o alcance da prova

pericial, rechaçando a possibilidade de análise da validade da patente e indeferindo a apresentação de quesitos sobre o tema - Inconformismo - Acolhimento - O art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, possibilita que a nulidade da patente seja arguida como matéria de defesa, sendo que a questão pode ser examinada incidentalmente, na Justiça Comum - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara Julgadora - Em contestação, a agravante questionou a presença dos requisitos de patenteabilidade e, na especificação de provas, reforçou as alegações relacionadas à ausência dos requisitos de novidade e atividade inventiva - Viabilidade da discussão atinente à presença dos requisitos de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial da patente, no âmbito da prova pericial - Decisão reformada - Recurso provido. (Agravado de Instrumento 2162423-38.2021.8.26.0000; Rel. Grava Brazil; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – TJSP; j. 28/09/2021)

Perícia. Modelo de utilidade. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a impugnação de parte dos quesitos da agravada. Possibilidade de arguição incidental de nulidade das patentes, nos termos do artigo 56, § 1º, da Lei nº 9.279/96. Ressalva expressa na lei de regência quanto a patentes e desenho industrial. Inaplicabilidade, todavia, da ressalva relativamente às marcas. Entendimento contido no REsp 1843507-SP do STJ. Recurso desprovido. (Agravado de Instrumento 2109290-81.2021.8.26.0000; Rel. Araldo Telles; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – TJSP; j. 24/08/2021)

A reiterada discussão sobre a matéria em feitos julgados pelas Câmaras especializadas deste E. Tribunal de Justiça deu origem, ainda, à aprovação do Enunciado XXI do Grupo Reservado de Direito Empresarial, que dispõe:

A ação cominatória (obrigação de não fazer), envolvendo controvérsia sobre violação de patente, cujo trâmite se dá perante a Justiça Estadual, admite a arguição de nulidade patentária, como matéria de defesa, em exame incidental e com efeito restrito às partes do processo.

Destarte, inexistente impedimento à análise da matéria pelo Juízo estadual, pois realizada em caráter incidental, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão impugnada no ponto em que rejeitou a preliminar de incompetência.

Pelas razões expostas, conhece-se parcialmente o agravo de instrumento e, na parte conhecida, nega-se provimento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RICARDO NEGRÃO
RELATOR