

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 - SP (2015/0239783-9)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**RECORRENTE** : SEMP TOSHIBA S/A  
**ADVOGADOS** : CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090  
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514  
FERNANDO EID PHILIPP - SP160389  
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984  
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355  
**RECORRIDO** : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N V  
**ADVOGADOS** : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111  
CARINA SOUZA RODRIGUES - SP206601  
RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969  
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME E OUTRO(S) - SP231332  
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES E OUTRO(S) - SP163828

**EMENTA**

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.
2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria.
3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal.
4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual.
5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas.
6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.
7. Recurso especial parcialmente provido.

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Vencidos a Sra. Ministra Nancy Andrichi e o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 26 de novembro de 2019 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator