

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP

Pedro Zardo Junior

**A PREJUDICIALIDADE EXTERNA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE
INFRAÇÃO A PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

SÃO PAULO

2023

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP

Pedro Zardo Junior

**A PREJUDICIALIDADE EXTERNA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE
INFRAÇÃO A PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Monografia apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de ESPECIALISTA em Direito Processual Civil, sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio Shimura

SÃO PAULO

2023

BANCA EXAMINADORA

Dedico este singelo trabalho à minha família, em especial a minha esposa Maysa Zardo, que dispendeu ainda mais atenção às nossas filhas para que eu pudesse me dedicar aos estudos.

A PREJUDICIALIDADE EXTERNA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INFRAÇÃO A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Pedro Zardo Junior

Resumo: Nas ações envolvendo conflitos de propriedade industrial é bastante usual, como estratégia de defesa, serem questionadas as validades dos certificados de registros perante a justiça federal, ou mesmo, em situações específicas debater sua validade nos próprios autos da ação judicial na qual se discute a infração, trazendo-se na necessidade de estabelecer o panorama sobre a competência para dirimir tais conflitos e a análise se este questionamento é apto a decretação da prejudicialidade externa, inserido como uma das condições para a suspensão do processo nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil, demonstrando sua evolução histórica, seus conceitos jurídicos, sua inserção em nosso ordenamento jurídico, as diferentes proposições doutrinárias e sua aplicabilidade atualmente, notadamente sobre os critérios que devemos observar para aplicação do instituto, tendo em vista sua influência na efetividade e celeridade da justiça.

Palavras-chave: Suspensão processual. Prejudicialidade externa. Propriedade industrial. Ação de nulidade. Ação de infração. Competência.

In Intellectual Property lawsuit is quite usual, as a defense strategy, to question the validity of registration certificates before the federal court, or even, in specific situations, to debate their validity in the case records of the lawsuit in which the infringement is discussed, bringing up the need to establish an overview of the jurisdiction to resolve such conflicts and analyze whether this questioning is suitable for the decree the Procedural Suspension, inserted as one of the conditions for the suspension of the process under the terms of article 313 of the Code of Civil Procedure, demonstrating its historical evolution, legal concepts, insertion in our legal system, the different doctrinal propositions and its applicability nowadays, notably on the criteria that we must observe for the application of the institute, in view of its influence on the effectiveness and speed trial .

Keywords: Procedural suspension. Priority issue. Intellectual property. Nullity lawsuit. Infringement ac lawsuittion. jurisdiction.

SUMÁRIO

01.	INTRODUÇÃO.....	07
02.	HISTÓRIA.....	08
03.	DESENVOLVIMENTO.....	10
	3.1 Causa de suspensão do processo como gênero.....	11
	3.2. Espécies de suspensão processual.....	14
	3.3. Prejudicialidade externa a ensejar a suspensão processual.....	17
	3.4. Espécies de Suspensão Processual.....	20
	3.5. Prejudicialidade externa, conexão e litispendência.....	22
	3.5.1. Litispendência.....	23
	3.5.2. Conexão.....	24
	3.6. Prejudicialidade externa em processos que envolvem Propriedade Industrial.....	27
	3.7. Análise do conflito na Propriedade industrial.....	34
	3.8. Estabelecida a Prejudicialidade externa, nasce a necessidade de ser decretada.....	39
04.	CONCLUSÃO.....	46
05.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	50

01. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a prejudicialidade externa em ações que envolvam propriedade industrial, prejudicialidade contida no processo civil brasileiro como uma das causas de suspensão do processo dentro das regulações dadas à espécie em seu artigo 313, uma vez que esse instituto do direito processual civil é peça fundamental para a efetividade e celeridade da justiça.

Trata-se de um tema que ainda desperta questionamentos quanto sua efetividade imediata, por conta da ausência de uniformização dos entendimentos jurisprudenciais e frente ao reconhecimento da existência de causa prejudicial, ao passo que existiram questionamentos sobre outras questões de direito muito importantes, notadamente por conta das situações práticas impostas à militância judicial que enfrentam tais questões, tais como prestigiar o titular de um direito vilipendiado frente a disputa, judicial ou extrajudicial, quanto a validade do título a que se quer exclusividade.

Na mesma linha, sobre o tema residiu importante discussão, ainda quando da vigência das disposições dadas pelo artigo 265 do código Buzaid, uma vez que o foco da discussão era o prestígio aos certificados de registros emitidos de forma regular pelos respectivos órgãos públicos competentes, tal como um patente concedida, o qual continua a produzir seus efeitos jurídicos de forma plena, até que ulterior decisão judicial transitada em julgado ou determinação liminar impasse àquele título a sua invalidade, o que ainda geraria outros impasses, tais como a extensão dos efeitos jurídicos promovidos pelos certificados de registros anulados se efetivamente poderiam ser considerados válidos, ou ainda se tal anulação teriam efeito *ex tunc*.

Ao nosso ver, trata-se de importante instituto que, ao menos por conta dos estudos vinculados ao objetivo a que se pretende este trabalho, ou seja, sua aplicabilidade em ações que envolvem conflitos de propriedade industrial, não fora objeto de maiores discussões pela doutrina especializada, mas sempre foi objeto de importantes discussões em âmbito judicial, cuja conclusão majoritária que alguns tribunais alcançaram, quanto a aplicação da suspensão processual em casos de prejudicialidade externa, ainda é objeto de controvérsias quando

de sua aplicação aos casos práticos em atenção ao disposto no artigo 927 do códex processual vigente em nosso país.

Logo, em que se pesem os trabalhos de grandes doutrinadores do processo civil brasileiro quanto a matéria, ousaremos em discordar por vezes sobre suas conclusões, concordar por outras no mesmo sentido, para que estabeleçamos as nossas conclusões sobre tema de relevo em nosso ordenamento processual, uma vez que dele é lançado mão para o estabelecimento de estratégias de cunho concorrencial.

02. HISTÓRIA

As hipóteses de suspensão do processo, incluindo-se causas de prejudicialidade externa está presente no direito processual civil brasileiro desde a primeira edição do Código de Processo Civil, em 1939. Desde então, ela tem sido objeto de estudo e discussão por parte da doutrina e dos tribunais, e sua conceituação e aplicação foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo.

Desde a primeira edição do Código de Processo Civil, tem-se que a prejudicialidade externa deveria ser concebida como uma questão pretérita a ser resolvida antes do prosseguimento do processo principal ou adjacente, a fim de evitar decisões conflitantes. Neste sentido, mesmo sendo uma questão notadamente secundária ao objetivo principal da demanda, a questão prejudicial sempre causaria impacto sobre a decisão da questão principal.

Ao longo do tempo, a conceituação de prejudicialidade externa foi sendo aperfeiçoada e ampliada, passando a incluir questões incidentais e questões que precisavam ser resolvidas antes do prosseguimento do processo, mesmo que não tivessem relação direta com a questão principal.

No Código de Processo Civil de 1973, a suspensão de um processo civil era regulamentada pelo artigo 265. Em linhas gerais, o artigo estabelecia que o processo poderia ser suspenso nos seguintes casos: 1. Quando houvesse necessidade de esclarecimento de questões de direito ou de fato que afetassem a decisão da causa: Nesse caso, a suspensão do processo era necessária para que pudesse ser realizada uma investigação mais aprofundada sobre questões relevantes para a decisão da causa. 2. Quando houvesse necessidade de prestação de informações por parte de outra autoridade ou pessoa: Nesse caso,

a suspensão do processo era necessária para que fosse possível ouvir a autoridade ou a pessoa em questão antes de prosseguir com o julgamento da causa. 3. Quando houvesse necessidade de espera de decisão de outro processo que afetasse a decisão da causa: Nesse caso, a suspensão do processo era necessária para que se aguardasse a decisão de outro processo que pudesse afetar a decisão da causa.

A partir dos anos 80, a suspensão processual passou a ser amplamente utilizada, especialmente como uma ferramenta para a gestão de conflitos processuais e para a proteção da segurança jurídica, culminando com a manutenção de institutos e a inclusão de novas hipóteses com o advento do Código de Processo Civil atual, o qual entrou em vigor no ano de 2015.

As novidades percebidas no ano de 2015 estão assentadas nas disposições dadas pelo inciso IV do artigo 313, o qual traz a previsão sobre a admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, instrumento processual de formação jurisprudência vinculativa inovador.

Da mesma forma, conceitua que será objeto de suspensão dos processos, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo, incluso novo inciso VII, do mesmo artigo.

Ainda sem correspondência ao código de Buzaid, verificamos a inserção do §2^a, incisos I e II, ainda do artigo com a determinação para que se não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Com esse ritmo de inovação, o legislador trouxe algumas importantes limitações quanto a temporalidade da suspensão, notadamente quanto a sua extensão, inovando com as disposições contidas no artigo 315, §2^o, o qual

determina: “§ 2º Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1º”.

Atualmente, a prejudicialidade externa é um conceito fundamental no direito processual civil brasileiro, sendo amplamente utilizada por tribunais e juristas para a resolução de questões complexas e para a proteção da segurança jurídica. Sua importância e aplicação são reconhecidas como uma forma de evitar decisões conflitantes e de garantir que as questões secundárias sejam resolvidas antes do prosseguimento do processo principal.

03. DESENVOLVIMENTO

Antes de adentrarmos às hipóteses ditas como prejudiciais externas, importante passo a ser dado neste estudo é a identificação de como se torna espécie da suspensão processual preconizada pelo código de 2015, com a distinção daquilo que se torna prejudicial e aquilo que deveria ser preliminar, situações jurídico processuais distintas.

Pontes de Miranda¹, ao difundir os conceitos de prejudicial e de preliminar devem ser diversos, usou a expressão questões prévias para designar o gênero, abrangente das preliminares e prejudiciais. Contudo, mesmo frente a sua enorme genialidade, foi claudicante quanto a suas definições, sendo, por vezes, com entendimentos que as questões prejudiciais “são, quase sempre, questões de mérito”, pois “se ligam ao decisum e sem as quais nenhuma resposta poderia ser dada sem que o juiz as ‘decidisse’”, ora consignando que “as questões prejudiciais ou são de ordem necessariamente processual e operam como exceções ou têm, também, conteúdo material”.

Enrico Tullio Liebman², para conceituar as questões relacionadas a necessidade de suspensão do processo delimitou-as, como gênero de “questão prévia”, as quais classificou como sendo aquelas estranhas ao mérito, ao passo que as questões vinculadas ao mérito da demanda seriam as “prejudiciais”.

¹ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974. t. 5, p. 169.

² LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile: principi. 5. ed. Milano: Giuffrè, 1992. v. 1, p. 172.

Ao analisar as mesmas questões, Ada Grinover³ consignou as questões prévias de preliminares – “questões indispensáveis para a obtenção do pronunciamento jurisdicional” – e as subdividiu em preliminares de rito ou processo e preliminares de mérito. Quanto às prejudiciais, dividiu-as em prejudiciais em sentido lato, também denominadas preliminares, e prejudiciais em sentido estrito, que são questões relativas a outros estados ou a outras relações jurídicas, que poderiam ser objeto de um processo autônomo.

Parece-nos bastante evidente que as questões prévias ou preliminares seriam as mesmas situações precedentes que envolveriam o deslinde da ação seja por questões de mérito ou não, ou seja seriam o gênero para o qual o atual código de processo civil se refere como causas de suspensão do processo.

3.1. Causa de suspensão do processo como gênero

Tem-se como as causas de suspensão do processo, todas as situações jurídicas que envolvam a conclusão de mérito de uma ação judicial, ou seja, situações processuais ou extraprocessuais que resultarão necessariamente de uma análise acurada, seja nos próprios autos, ou seja em autos distintos, as quais resultam em uma conclusão jurídica com relação direito ao objeto daquela demanda.

Para Teresa Arruda Alvim⁴, a suspensão do processo é, a rigor e como regra, uma situação absolutamente indesejada. Veda-se a prática de qualquer ato processual, se se tratar de suspensão própria, na medida em que é certo afirmar que o autor quer, quando propõe a ação, é que o curso do processo, pelo procedimento que ao tipo de questão seja destinado pela lei, não sofra interrupções ou crises, mas que caminhe em direção ao alcance de sua finalidade, que é a sentença de mérito. Ainda que se trate de situação temporária, como efetivamente o é, na qual atos processuais ordinários não são praticados, é algo que, em regra, foge aos padrões de normalidade convenientes para o processo. Dissemos que apenas atos ordinários não são praticados

³ GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação declaratória incidental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 23.

⁴ ALVIM, Teresa Arruda. TÍTULO II – Da Suspensão do Processo. In Primeiros comentários ao código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim ... [et al.]. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

porque, excepcionalmente, poderá ocorrer a prática de atos processuais tidos por urgentes, nos termos do que dispõe o artigo 314.

Cássio Scarpinella Bueno⁵ define a suspensão processual como:

a suspensão do processo, como visto, é sua paralisação total e temporária. Pede-se vênua pela repetição expressão anteriormente empregada, mas durante a suspensão do processo, fica este em “estado de repouso”. Significa isto dizer que, estando suspenso o processo, nenhum ato poderá nele ser praticado. Aliás, foi exatamente por isso que se estabeleceu a distinção entre os casos de suspensão própria (em que realmente o caso fica parado) e suspensão imprópria (em que há, tão somente, vedação à prática de alguns atos processuais). Por força do próprio conceito de suspensão do processo, durante o tempo em que o processo estiver suspenso não será possível a prática de qualquer ato processual (com a ressalva dos urgente, de que se tratará adiante). E é disso que trata o art. 314, afirmando categoricamente – mas com a ressalva já mencionada – a vedação à prática de atos processuais durante a suspensão do processo.

Na esteira dos ensinamentos da doutrina que baliza o entendimento das relações processuais em nosso ordenamento, ainda destacamos as lições de Nelson Nery Junior⁶:

- 2. Suspensão. É hipótese de processamento anormal do processo de cognição, que se concretiza em uma solução de continuidade na evolução do iter processual (Carpi-Colesanti Taruffo-Giussani. Comm. breve CPC 6, 295, p. 1010).
- 3. Fato jurídico. A suspensão do processo dá-se pela tão só ocorrência de um dos fatos jurídicos nomeados na norma comentada e, portanto, independe de qualquer outra medida judicial. O fato deve ser comunicado ao juízo para as providências cabíveis e início da contagem dos prazos processuais.
- 4. Atos e prazos processuais. Durante a suspensão do processo não podem ser praticados atos processuais e não corre nenhum prazo. Os prazos processuais que já haviam se iniciado ficam suspensos e,

⁵ Bueno, Cassio Scarpinella. Comentários ao Código de Processo Civil : volume 1 (arts. 1ª ao 317) / Cassio Scarpinella Bueno (Coordenador). – São Paulo : Saraiva, 2017. Pg. 981

⁶ Nery Junior, Nelson Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. Pg 841

cessada a suspensão do processo, recomeçam pelo tempo que restar. Caso seja praticado algum ato processual durante a suspensão, esse ato será nulo, salvo se não tiver trazido nenhum prejuízo a qualquer das partes. V. CPC 314.

Cumpre-nos destacar importante alerta firmado por Humberto Theodoro Júnior⁷, com o qual comungamos, no sentido de que a suspensão do processo depende de um comando judicial, ou seja, por mais que as circunstâncias delineadas através da legislação processual indique ser uma situação de simples chancela, essa declaração deve ser objetiva quanto aos fatos e fundamentos em que está se aplicando uma determinação que visa o desinteresse das partes quanto a celeridade da decisão de mérito que se busca, vejamos:

A suspensão sempre depende de uma decisão judicial que a ordene, pois o comando do processo é do juiz. Essa decisão, todavia, é meramente declarativa, de sorte que, para todos os efeitos, considera-se suspenso o processo desde o momento em que ocorreu o fato que a motivou e não apenas a partir de seu reconhecimento nos autos. O término da suspensão é automático naqueles casos em que haja um momento preciso, fixado na própria lei (como na hipótese de arguição de suspeição regulada pelo art. 146, § 2º, II), ou no ato judicial que a decretou (como no caso em que se defere a paralisação do feito por prazo determinado). Sendo, porém, impreciso o termo da suspensão (tal como se passa em situação de motivo de força maior), a retomada da marcha e dos prazos processuais dependerá de uma nova deliberação judicial e da conseqüente intimação das partes.

Suspensão do processo como gênero adotado pelo Código de Processo Civil vigente compreende ao estado de circunstâncias jurídico-processuais capazes de altear o curso natural das decisões em um processo, promovendo sua paralisação por determinado período de tempo, no qual não poderão existirem movimentações processuais ordinárias, com exceção as extraordinárias e urgentes.

⁷ Theodoro Júnior, Humberto, 1938 - Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro Júnior. – 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. Pg. 757/758

3.2. Espécies de suspensão processual

Feitas as considerações iniciais necessárias ao entendimento quanto ao campo do processo civil ao qual estamos adentrando, ainda entendemos importante destacarmos, mesmo que de forma superficial, as hipóteses em que o legislador entendeu por bem destacar como sendo de elevada relevância nas relações processuais.

Como já abordado, em nossa legislação processual atual, as hipóteses quanto a suspensão do processo estão devidamente catalogadas no artigo 313 do código processual.

A primeira condição imposta pelo código para a suspensão de um processo se estabelece pela condição da morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, a qual é ressaltada por Scarpinella Bueno⁸ a ser lida com as disposições do §1º do artigo 313:

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, ficará suspenso o processo a partir do momento do falecimento, e até que se promova a habilitação do espólio ou de seus sucessores. O §1º do art. 313 estabelece que a suspensão se dará “nos termos do art. 689”, por força do qual “[p]roceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então, o processo. A leitura conjugada desses dois dispositivos pode dar a impressão de que a suspensão do processo por força da morte não se dá de imediato, mas apenas a partir do momento em que iniciado o procedimento de habilitação. Assim não é, porém a suspensão do processo se dá desde o momento da morte, e qualquer pronunciamento judicial será, no caso, meramente declaratório da suspensão.

Passo adiante, estabelece ainda o artigo 313 do Código de Processo Civil que também poderá ser suspenso o processo pela convenção das partes. Trata-se de dispositivo que engloba as situações transação processual, visando a atender aos anseios dos próprios jurisdicionados, restando ao juízo sua

⁸ Op. Cit. Pg. 972

aplicação de forma imediata, observando as disposições do §4º do mesmo artigo, desde que, por evidente, se a declaração da vontade das partes não for de encontro às proibições legais.

Em seu inciso III, o artigo 313 determina que o processo será suspenso pela arguição de impedimento ou de suspeição, momento em que nos chama a atenção Nelson Nery⁹ para o fato de que a suspensão, nesses casos, é necessária porque os atos processuais praticados pelo juiz impedido ou suspeito podem ser reputados nulos, caso tenham sido praticados após o motivo que ensejou o reconhecimento do impedimento ou da suspeição (CPC 146 §§ 5º e 6º). Porém, é preciso que sejam expressamente declarados os efeitos em que o incidente é recebido. A suspensão não é automática (CPC 146 § 2º).

No que tange a suspensão do processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, gostaríamos de trazer ao presente estudo, as lições contidas na obra Código de Processo Civil Comentado de José Miguel Garcia Medina¹⁰, o qual estabelece de forma bastante objetiva que admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, ficam suspensos os processos pendentes. O prazo da suspensão, em princípio, é de até um ano, no caso (cf. arts. 980 e 982 do CPC/2015). A respeito, cf. comentário aos arts. 980 e 982 do CPC/2015.

Ademais, ainda sobre essa espécie de suspensão do rito processual, comungamos com os ensinamentos da doutrina, quanto a necessária aplicação das disposições dadas pelo artigo 980, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, em que somente poderíamos admitir a ultrapassagem deste prazo processual com a decisão fundamentada do relator do incidente de resoluções de demandas repetitivas.

Chegando ao coração do quanto pretendemos concluir, identificamos as hipóteses em que o artigo 313 determina a prejudicialidade pertinente à suspensão processual, sendo a qual a sentença de mérito: a) 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; e

⁹ Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 6. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Pg 953

¹⁰ Medina, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / José Miguel Garcia Medina. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021.

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, sendo certo que essas hipóteses serão melhor abordadas à frente, deixamos para o momento oportuno suas definições.

O legislador ainda se preocupou em inserir neste artigo importante hipótese de suspensão do processo, sendo aquela em que ocorre por motivo de força maior, aquela em que o Código Civil vigente emoldura em seu artigo 393, com comentários de José Miguel Garcia Medina¹¹:

Força maior. Greve. Caso fortuito ou de força maior, nos termos do art. 393 do CC/2002, “verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir” (a respeito, cf. o que escrevemos em Código Civil comentado cit., em coautoria com Fábio Caldas de Araújo, comentário ao art. 393 do CC/2002). A “justa causa” é motivo para suspensão do prazo processual (cf. comentário ao art. 223 do CPC/2015, cujo § 1.º dispõe que é assim considerado “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato”). Tem-se decidido que o movimento grevista de advogados da parte ou de servidores técnicos que os auxiliam não é motivo para suspensão do processo (STJ, AgRg no Ag 979.774/MG, 5.ª T., j. 09.06.2009, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgRg no AgRg no REsp 854.737/RS, 5.ª T., j. 03.03.2009, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; STJ, AgRg no AgIn 1.214.985/DF, 1.ª T., j. 17.12.2009, rel. Min. Hamilton Carvalhido, RT 895/245). Evidentemente, esse ponto de vista não pode prevalecer, caso o movimento grevista diga respeito a serventuários do Poder Judiciário.

Identificamos também as disposições dadas pelo inciso VII, do artigo 313, o qual estabelece a aplicação de suspensão processual quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo, ou seja, aquela relacionada ao transporte marítimo em geral.

Adicionalmente, com o advento da lei federal 13.363, de 2016, ainda foram inseridos os incisos IX e X, ao artigo 313, com disposições de ordem social que impingem na suspensão do processo, sendo elas pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir

¹¹ Op. Cit.

a única patrona da causa, e quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.

Por fim, mas não menos importante, por estarmos diante de um dispositivo de lei processual que não exauri as possibilidades de causas suspensivas dos processos judiciais, o artigo estabeleceu que ainda há a possibilidade de suspensão do processo nos demais casos que este Código regula, onde chamamos a atenção para as hipóteses contidas nos arts. 75, 76, 110, 146, 221, 346, 687, 921, I e 1.004, CPC/15; arts. 277 a 287, RISTF; arts. 272 a 282, RISTJ, bem como para as disposições do próprio Código de Processo Civil, ao instituir em seu artigo 315 que se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.

Desta feita, restam estabelecidas as hipóteses onde se entendem juridicamente viáveis a suspensão dos processos, sendo momento oportuno de atentarmos ao entendimento sobre questões prejudiciais externas, inseridas no rol estabelecido pelo artigo 313 do Código de Processo Civil.

3.3. Prejudicialidade externa a ensejar a suspensão processual

Para a melhor identificação das questões postos como causas de suspensão processual, definimos que a prejudicialidade externa no processo civil brasileiro é um conceito que se limita à influência de uma decisão judicial proferida em um processo sobre outro processo, distinto do principal. Em outras palavras, a prejudicialidade externa ocorre quando uma decisão tomada em um processo é utilizada como referência em outro processo, mesmo que estes sejam distintos.

Para Medina¹²:

Suspende-se o processo, quando necessária a definição de questão prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente. Trata-se de questão prejudicial externa à causa, mas a ser decidida em julgamento de pedido (isso é, erigida a objeto litigioso) em outro

¹² Medina, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / José Miguel Garcia Medina. -- 6. ed. --São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. 6 Mb ; ePub. 6. ed. em e-book baseada na 8. ed. impressa.

processo, que não tramite perante juízo criminal (se for esse o caso, poderá incidir o disposto no art. 315 do CPC/2015). Já se decidiu que, “havendo continência e prejudicialidade entre os embargos do devedor e a ação exoneratória de débitos, não tendo sido reunidos os feitos oportunamente para julgamento conjunto, cabível é a suspensão dos embargos, nos termos do art. 265, IV, a, do CPC [de 1973]” (STJ, REsp 392.680/RS, 4.ª T., j. 16.04.2002, rel. Min. Barros Monteiro). A essa prejudicialidade externa já se deu sentido amplíssimo: “3. A ação rescisória do julgado revela nítido caráter prejudicial em relação ao cumprimento do aresto rescindendo, o que, por si só, na avaliação quantum satis do juízo poderia conduzi-lo à suspensão por prejudicialidade da efetivação da decisão judicial (art. 265, I a III, do CPC [de 1973]). 4. Deveras, a aplicação subsidiária da regra da execução extrajudicial ao cumprimento da sentença, torna incidente o art. 791, do Codex Processual [de 1973], que determina a suspensão da execução nos mesmos casos em que se susta a marcha do processo de conhecimento (arts. 791, II, c/c 475-R, ambos do CPC [de 1973]). 5. Inocorre error in procedendo na suspensão do cumprimento do título judicial, quando o mesmo restou rescindido por aresto do E. STF, no cognominado caso Apadeco, sujeito, apenas, aos embargos declaratórios” (STJ, RMS 21.741/PR, 1.ª T., j. 02.10.2008, rel. Min. Luiz Fux; no mesmo sentido, STJ, REsp 926.843/PR, j. 28.09.2010, rel. Min. Mauro Campbell Marques). Decidiu-se que o prazo legal previsto para a suspensão (no CPC/2015, cf. § 4.º do art. 313, correspondente ao § 5.º do art. 265 do CPC/1973) não pode ser excedido, ainda que a prejudicial externa não tenha sido resolvida (STJ, REsp 777.235/SP, 5.ª T., j. 04.02.2010, rel. Min. Laurita Vaz). Sobre questão prejudicial, cf. comentário aos arts. 203 e 514 do CPC/2015.

Nas observações de Nery¹³,

Prejudicialidade. O caso do CPC 313 V a descreve situação na qual existe uma relação de prejudicialidade entre dois processos, a qual, na doutrina italiana (no caso do CPC ital. 295, semelhante ao dispositivo ora em comento), costumava ser visualizada apenas quando o efeito jurídico, cuja avaliação representa o antecedente lógico da pronúncia, possa ser objeto de um juízo autônomo e se refira apenas em parte

¹³ Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.6 Mb ; ePub 5 ed. e-book baseada na 19 ed. impressa

aos elementos constitutivos do direito que é feito valer em juízo. Esse é um dos requisitos necessários para o reconhecimento da suspensão em casos que tais, além de alguns outros: a causa prejudicial deve estar pendente; os sujeitos, em ambos os processos, devem estar legitimados à participação nas ações e estas devem ter sido promovidas em presença de um legítimo interesse (Carpi-Colesanti-Taruffo-Giussani. Comm.breve CPC6, 295, p. 1012). Prova pendente em outro processo. Neste caso, vale destacar o disposto no CPC 377, segundo o qual esta hipótese, se envolver carta precatória ou rogatória, ou pedido de auxílio direto, só suspende de fato o processo caso as provas a serem nelas produzidas sejam imprescindíveis e as cartas tenham sido requeridas antes da decisão saneadora.

Na mesma linha Silas Silva Santos¹⁴:

O inciso V trata da suspensão pela dependência de julgamento de outra causa pendente ou verificação de fato ou produção de prova em outro juízo, chamadas pela doutrina de prejudicialidade externa. Por questão prejudicial compreende-se a questão de mérito logicamente anterior à questão principal debatida nos autos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso” (STJ, 3ª T., AgInt no REsp 1.416.941/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 21.02.2017, DJe 07.03.2017). De acordo com a previsão contida no § 4º, a suspensão não poderá ser superior a um ano. Excepcionalmente, entretanto, persistindo o motivo que ensejou a suspensão, já se reconheceu a possibilidade de renovação do prazo por igual período (STJ, 4ª T., AgRg no REsp 742.428/DF, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 15.12.2009, DJe 02.02.2010).

Notadamente, tratam-se as hipóteses de prejudicial externa, aquelas em que questões marginais ao discutido em uma demanda teriam potencial para interferirem no curso das conclusões a se firmarem na demanda originária.

¹⁴ Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico] : perspectivas da magistratura / coordenação Silas Silva Santos...[et al.]. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. 6 Mb ; ePUB

Neste sentido, nos surgem muitas questões vinculadas a esta necessidade, especialmente quanto a necessidade de cumulação de ações, o que necessariamente desencadeia uma série de questionamentos a serem superados antes mesmo de serem propostas as demandas que guardam relação entre si, iniciando pelas questões processuais até questões de mérito, avaliação de competência, oportunidade, marcos temporais e tantas outras questões que advém do simples fato de uma demanda ter interdependência de outras questões que naquele momento ainda não podem ser resolvidas.

3.4. Espécies de Suspensão Processual

Devidamente regulamentada pelo Código de Processo Civil, a prejudicialidade externa pode ser de três tipos: autônoma, heterônoma e instrumental. Sendo que a 1. Prejudicialidade Autônoma: É aquela em que a decisão proferida em um processo é aplicada diretamente a outro processo, sem a necessidade de novo julgamento. 2. Prejudicialidade Heterônoma: É aquela em que há a necessidade de um novo julgamento para a aplicação da decisão anterior em outro processo. 3. Prejudicialidade Instrumental: É aquela em que a decisão proferida em um processo é utilizada como meio de prova em outro processo.

A primeira questão que nos vem em mente é se existira a possibilidade de a prejudicialidade consistir na hipótese de ser uma questão que possa ter uma decisão administrativa ou extrajudicial, tais como questões advindas de certificados de registros exarados pela administração pública, relações jurídicas de direitos decorrentes de processos administrativos ou cartoriais.

Contudo, ao que nos parece, trata-se de uma relação jurídica que ocorre quando: a) existe uma relação de subordinação lógica e jurídica entre a causa prejudicada e a prejudicial; b) estiver presente a *possibilidade* de influência da lide prejudicial na *questão final* da lide prejudicada; c) bem como ser possível que a lide prejudicial se constitua objeto de *processo autônomo*.

Ademais, não podemos deixar de observar que todos os atos praticados em nossa sociedade estão subordinados a revisão pelo poder judiciário, quando provocado para tanto.

O ato administrativo – espécie de ato jurídico – é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou, ainda, impor obrigações aos administrados ou a si própria.

Esse é um dos temas mais estudados no âmbito do direito administrativo e, da mesma forma, um dos mais frequentes nas ações ajuizadas contra a administração pública. Em razão do poder discricionário da administração, nem todas as questões relativas ao ato administrativo podem ser analisadas pelo Judiciário – que, em geral, está adstrito à análise dos requisitos legais de validade, mas também deve aferir o respeito aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, é perceptível que uma questão tida controvertida em âmbito administrativo e que constitua objeto de uma ação judicial, não pode ser considerado como argumento jurídico válido a constituir causa de suspensão processual por prejudicialidade externa.

Há que existir uma questão adjacente apta em processo autônomo cujo mérito deva ser resolvido antes do encerramento da ação principal, tal como se discute a legalidade de um título, frente a ações que tentam aplicar a sua executoriedade.

Ainda, em questões intrínsecas a sua constituição, entendemos que as questões de cada um dos processos devam estar vinculadas exclusivamente a questões de ordem material, não sendo possível ventilar como tais possibilidades as de vícios no processo. Desta forma, consoante ao quanto determina artigo 503, § 1.º, do CPC de 2015, a decisão sobre a questão prejudicial não é alcançada pela coisa julgada material no processo principal, devendo ser efetivamente decidida em processo autônomo para assim alcançar sua finalidade.

Relevante esclarecer que a prejudicialidade pode se dar também entre uma pretensão executiva e uma pretensão cognitiva, ou seja, não formal, sendo certo que a questão prejudicada, quando atingida pela coisa julgada material no processo de conhecimento, não poderá ser rediscutida em outro processo. Logo, ainda que a questão prejudicial, objeto de um novo processo, tenha sido apenas conhecida naquele primeiro processo, não poderá nesse novo processo ser rediscutida a questão prejudicada novamente, porque não se pode destruir o

bem jurídico emergido daquele primeiro processo em estando revestida a sentença respectiva pela autoridade da coisa julgada.

Contudo, se a prejudicialidade ocorre entre a pretensão executiva e a pretensão de conhecimento, a questão prejudicial, discutida em um processo de conhecimento, poderá atingir a execução – causa prejudicada. É o que ocorre quando, finda a execução, a parte ingressa com ação de restituição por perdas e danos. Nesse caso, a causa prejudicada é atingida porque não há coisa julgada na execução.

Sendo as questões prejudiciais aquelas aptas a constituírem objeto de processo autônomo, deve-se admitir que todas as demais questões que prescindirem desse requisito de autonomia serão questões preliminares ou prejudiciais lógicas. Assim, a princípio, somente ocorrem prejudiciais jurídicas de mérito, não se podendo admitir prejudicialidade jurídica de rito, devendo-se excluir questões meramente processuais e referentes às condições da ação. Tais questões, a priori, não poderão ser objeto de processo autônomo, e, se prejudicialidade houver, será meramente lógica.

3.5. Prejudicialidade externa, conexão e litispendência

Feitas as definições quanto a espécie das prejudicialidades externas aptas a suspenderem o curso do processo, concluímos em linhas gerais que se trata daqueles casos em que uma demanda depende, ou potencialmente dependeria, da resolução de uma causa adjacente para a sua conclusão.

Neste sentido, parece-nos um tanto quanto obvio termos como norte se tratar de situações que culminariam com a necessidade de serem reunidas por conta dos institutos da litispendência ou mesmo conexão de processos.

Contudo, vale a distinção das situações jurídico processuais a que cada um desses institutos estão vinculados, notadamente quando existem questões de ordem intrínsecas e extrínsecas a cada uma das hipóteses onde encontramos reunidos, necessariamente, as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e/ou mesmos pedidos, bem como a natureza do objeto jurídico que se pretende discutir, o que influenciará, inclusive, em questões de competência.

3.5.1. Litispendência

No que concerne a litispendência, é importante conceituarmos como litispendência, conforme definem os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 337 do CPC, fenômeno processual que ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizados, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema.

Trata-se de hipótese de preliminar processual em que o réu, antes mesmo de discutir o mérito da ação, deve demonstrar de forma objetiva que se trata de ação em que seu objeto, as partes e os pedidos já estão sendo discutidos em outra demanda, cuja citação dos envolvidos se tenha dado de forma regular a constituição do processo.

Neste sentido, nos ensina Nelson Nery¹⁵ que:

Ocorre a litispendência quando o réu é citado validamente (CPC 240 caput) para a ação. A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. O CPC 337 § 3.º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 240 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito (CPC 485 V). Não havia litispendência entre procedimentos de jurisdição voluntária, justamente porque não havia lide e, conseqüentemente, a sentença não fazia coisa julgada material (CPC/1973 1111). O fato de o CPC/1973 não haver sido repetido no atual Código nada modificou, pois, a inexistência de lide continua a ter como conseqüência a inexistência de coisa julgada quanto à sentença proferida nos procedimentos de jurisdição voluntária. A propositura da ação, que ocorre no momento da distribuição ou do despacho da petição inicial (CPC 312), não tem como efeito a determinação da

¹⁵ Op. Cit – livro digital

litispendência, que só ocorre com a citação válida (CPC 240 caput). Em sentido contrário, entendendo que há a litispendência “de um processo, desde o momento de sua instauração (CPC/1973, art. 263) [CPC 312]”: Marcato-Marcato. CPC Interpretado, coment. 1.5 CPC/1973 301, p. 936. V., acima, coments. CPC 312.

Ainda aponta Nery que a coisa julgada, apesar de aparecer no mesmo dispositivo da litispendência, constitui situação jurídica distinta, na medida em que há um julgamento prévio quanto ao que se está discutindo no novo processo, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, ocorrendo, portanto, a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem de ser extinto sem resolução do mérito (CPC 485 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 966 IV.

Por essa abordagem, verificamos que não se poderia admitir a litispendência de ações que envolvam objetos jurídicos que, apesar de relacionados, trata-se de situações em que envolveria pedidos distintos, ou seja, não seriam reunidos por litispendência processos em que, apesar de as partes serem as mesmas, se discutir a validade de um título frente aos efeitos jurídicos que o mesmo gera e a imposição da obrigação de respeitá-los.

3.5.2. Conexão

Segundo o art. 55, caput, do CPC/2015, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”. Preferiu-se, corretamente, a substituição do termo “objeto”, constante do art. 103 do código Buzaid, por “pedido”, muito mais técnico e coerente.

Aproveitando ainda os ensinamentos de Nery, diante dos conhecidos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir (requisitos alternativos), isto é, que, no fundo, tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo.

Complementando que é causa de modificação da competência relativa (CPC 54). Duas ou mais ações serão conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (próxima ou remota) (CPC 55). O acolhimento desta preliminar faz com que o juiz remeta os autos ao juízo prevento, ou, se ele for o prevento, que requisite os autos do outro juízo por onde corre a ação conexa. O objetivo da conexão é a reunião das ações para receberem julgamento conjunto, evitando-se decisões conflitantes (CPC 55 § 3.º). Com base nesse CPC 337 VIII pode, ainda, ser alegada a continência (CPC 56) como preliminar de contestação que, se acolhida, ensejará também a reunião das ações para julgamento conjunto (CPC 57).

Nesse sentido, o art. 55, § 2º, é muito claro ao dispor que haverá conexão e reunião de demandas para julgamento conjunto, salvo se uma delas já houver sido sentenciada (v. Enunciado nº 235 da Súmula do STJ), também nos casos de: i) execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; e ii) execuções fundadas no mesmo título executivo.

Observamos, desta forma que a natureza da prejudicialidade consiste na amarração entre duas ou mais relações jurídicas de direito material, com uma relação jurídica prejudicial e uma relação jurídica prejudicada, subordinada àquela, onde são estabelecidos os nexos, a prejudicialidade seria um mero reflexo dessas relações jurídicas materiais, conforme explica Barbosa Moreira¹⁶.

A relação de prejudicialidade estabelece-se porque há um vínculo entre a questão subordinante e a questão subordinada. Não se trata apenas de uma anterioridade cronológica, mas de uma relação de dependência entre duas relações jurídicas de direito material, podendo ser entendida a prejudicialidade externa como uma espécie de conexão através de seu vínculo com o direito material.

Naquelas causas onde se identificam as conexões reside uma parcela substancial de questões que precisam ser decididas em conjunto, para que não sobrevenham decisões conflitantes.

Por tal motivo, reside no § 3º do mesmo dispositivo legal, uma regra que busca trazer ainda mais elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas para julgamento conjunto e prestigiar, em verdade, a verdadeira essência

¹⁶ MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro: Borsoi, 1967, p. 37-38.

valorativa que sempre esteve por trás dessas hipóteses, qual seja: impedir a prolação de decisões conflitantes e contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica, sendo certo que tal relação jurídica deixa expresso que não é necessário que haja conexão entre os processos, no sentido técnico-jurídico, mas tão-somente que sejam protegidos os valores da segurança jurídica, da isonomia e da confiança, este último expressamente referido no art. 927, § 4º, do CPC/2015.

Nas palavras de Teresa Arruda Alvim¹⁷, Maria Lúcia Lins CONCEIÇÃO, Leonardo Ferres da Silva RIBEIRO e Rogerio Licastro Torres de MELLO:

Precitado § 3º do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexão entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. (...) A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (§ 3º do art. 55 do CPC/2015), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si.

Logo, observamos que a conexão é um instituto jurídico muito mais amplo, estabelecendo a possibilidade de existir apenas pelo fato de uma questão prejudicial em relação a outra, gerar decisões jurídicas conflitantes, consistindo em situação que descontrolada poderá gerar prejuízos no sistema processual, o que fora notadamente alertado por Luiz Dellore¹⁸:

(...) parece-nos que o dispositivo deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não inviabilizar o julgamento dos processos, pois a reunião de milhares de demandas acarretaria muita demora para a instrução e julgamento. Ou seja: esta inovação não se aplica a situações de massa, pois para isso existe o instrumento do IRDR.

¹⁷ Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, São Paulo: RT, 2015, p. 123.

¹⁸ Teoria geral do processo, São Paulo: Forense, 2015, p. 201

Assim, comungando as melhores definições sobre a matéria, entendemos que a prejudicialidade é um fenômeno que obriga a existência de duas causas conexas, ou seja, tenham uma origem comum no plano do direito material.

Neste sentido, a possibilidade de existirem demandas distintas que possuem potencial de gerarem decisões conflitantes entre si, através de uma subordinação lógica e necessária decorrente da mesma relação jurídica material, se torna suficiente para o provimento jurisdicional que demanda a reunião das demandas.

3.6. Prejudicialidade externa em processos que envolvem Propriedade Industrial

Antes de adentrarmos ao objeto focal de nossos estudos, até mesmo para que possamos colocar nosso interlocutor na mesma página que nos encontramos sobre os entendimentos relacionados ao ramo do direito que se dedica a valorar e desenvolver as propriedades industriais, traçaremos algumas definições sobre tais instituto, deveras valoroso na defesa dos direitos dos consumidores e, por tal motivo, desenvolvido no ambiente empresarial, passando pelas marcas, patentes, desenhos industriais, modelos de utilidade e alguns de seus reflexos vinculados à concorrência desleal.

Podemos caracterizar a propriedade industrial como o ramo do direito que está inserido dentro do gênero propriedade intelectual, a qual engloba as obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Em nosso ordenamento jurídico a propriedade industrial remonta aos idos de 1883, quando da participação da Convenção de Paris¹⁹, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos a Propriedade Industrial.

Isto porque, trata-se de um ramo do direito tido como transnacional, onde as nações, preocupando-se com o tráfego de mercadorias ao redor do mundo desde muito tempo tem se debruçado em questões relativas à harmonização de sistemas para a preservação, não apenas das concorrências leais, mas também para a preservação dos direitos relativos aos seus consumidores, vinculados aos interesses empresariais, culminando com a evidente manutenção de suas riquezas em seus respectivos territórios.

Neste sentido, com a reunião de países das mais diferentes regiões do planeta, os quais possuem as mais diversas culturas, costumes, legislações, desde advento das transações internacionais se procurou estabelecer regramentos basilares para o exercício da indústria e do comércio, respeitando-se as mais diversas formas de consumo.

A partir deste momento, com a fixação de grupos empresariais ao redor do mundo e a crescente preocupação para que as empresas pudessem operar suas tecnologias, marcas, criações industriais etc., observou-se a necessidade de um incremento das condições para que os países fixassem regras de regulações sobre tais propriedade a garantir uma equalização global de comportamento.

Esta equalização se deu de forma tão eficiente ao longo dos últimos 150 anos que na normatização atual da Organização Mundial do Comércio, para que um país passe a fazer parte desse bloco, uma de suas obrigações, passa pela necessidade de aderir aos tratados internacionais sobre a matéria, englobando-se a mencionada Convenção da União de Paris (CUP), como também O Acordo TRIPs (em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) é um tratado Internacional, integrante do

¹⁹ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf - Consultado em 25.02.2023

conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguaí e criou a Organização Mundial do Comércio.

Essas aspirações, sempre foram comungadas por nosso país, o qual é considerado um dos principais agentes na contribuição para o desenvolvimento da proteção da propriedade intelectual, onde se engloba a propriedade indústria, sendo certo que em nosso ordenamento jurídico a CUP fora incorporada através do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, ao passo que o TRIPs é incorporado ao nosso sistema legal através do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Importante salientar que os inventos industriais gozam de proteção constitucional, estando expressamente listadas no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

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; (...)

Ao conferir garantia constitucional às propriedades intelectuais, quis o legislador coibir que terceiros delas se utilizassem indevidamente para praticar atos que afrontassem os direitos do titular do registro, ou para que, indevidamente se apropriando de bens imateriais alheios, o infrator angariasse para si os frutos decorrentes de tais certificados de registros.

Ademais, no artigo 170 da Constituição Federal estão insculpidos os princípios gerais da atividade econômica que se aplicam na resolução de conflitos envolvendo direitos de propriedade industrial, dentre os quais destacam-se os incisos IV e V, que rezam que a ordem econômica, fundada na livre iniciativa, deve observar, dentre outros, os princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor. *In verbis*:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor;

Além da proteção constitucional, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), assegura aos titulares dos registros de inventos industriais uma série de prerrogativas, dentre as quais a exclusividade no uso do sinal em todo o território brasileiro.

Importante lembrar que a proteção à propriedade industrial abrange necessariamente o público consumidor, na medida em que o grande pano de fundo quanto a proteção das propriedades industriais é justamente a proteção ao público consumidor.

Neste sentido vale a lembrança dos ensinamentos do Prof. Denis Borges Barbosa²⁰, o qual afirma que a confusão se aprecia em face do público para o qual as marcas se voltam”, e na mesma medida o saudoso clássico João da Gama Cerqueira²¹, quanto à confusão entre marcas, já ensinava que é importante verificar “o meio em que o seu consumo é habitual.

Por tais motivos, notadamente o relevo que a matéria possui, encontramos também regulação sobre o tema através do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90):

Art. 4º - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes

²⁰ BARBOSA, Denis Borges. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_baril.pdf. – Consultado em 25.02.2023

²¹ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. v. 2. p. 68-69

comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; (...)

Adicionalmente, convêm destacarmos que a aquisição de uma propriedade industrial se dá através da expedição do competente certificado de registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI²² é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.

Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia, assim definidos pelo próprio site do instituto:

Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços.

Desenho industrial, tal como definido no art. 95 da LPI, é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Indicação Geográfica (IG) é um instrumento de propriedade industrial que busca distinguir a origem geográfica de um determinado produto ou serviço. Conforme disposto no art. 176 da LPI, constitui IG a Indicação de Procedência (IP) ou a Denominação de Origem (DO).

22

<https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial#:~:text=Criado%20em%201970%2C%20o%20Instituto,propriedade%20intelectual%20para%20a%20ind%C3%BAstria.> – Consultado em 25.02.2023

Dessa forma, a IG é dividida em duas espécies, definidas nos arts. 177 e 178 da LPI:

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Programa de computador é a denominação que se dá a um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. (Artigo 1º da Lei de Proteção de Programa de Computador).

Topografias de Circuito Integrado são imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado. Em outras palavras, é o desenho de um chip.

Patente é o direito, concedido a um inventor ou titular pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que oferece o uso exclusivo de uma invenção por um período limitado de tempo. O prazo máximo de proteção é de 20 anos em patentes de invenção e de 15 anos nas patentes de modelos de utilidade.

O **contrato de franquia** é um documento que formaliza um acordo comercial, celebrado entre duas partes, para o fornecimento de produtos e serviços para terceiros, estes sim os destinatários finais.

O INPI define **transferência de tecnologia** como uma negociação econômica e comercial que deve atender a determinados preceitos

legais e promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país.

Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas, atingindo cada vez mais massas de consumidores assíduos a adquirirem tecnologias e criações de todas as ordens.

A lei da propriedade industrial procura também estabelecer certos parâmetros de comportamento para que haja no mercado nacional a proteção, tanto dos detentores do direito de propriedade, quanto dos consumidores, através das disposições dadas por seu artigo 195, o qual estabelece entre dezenas de hipóteses questões que entrelaçam esses dois atores da relação de consumo, tais como publicar, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; empregar meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; usar expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; e por aí em diante.

Assim, é de fácil conclusão supor que muitas disputas se dão em torno destas propriedades, seja por sua titularidade, seja por seu uso indevido, seja pela cópia servil sem autorização até mesmo por conta da usurpação dos segredos de negócios, meticulosamente ajustados para que a concorrência não abocanhe parcela substancial de consumidores amealhados por empresas líderes de mercados em seus segmentos de atividades.

Neste ambiente nasceram inúmeras hipóteses de estratégias processuais para afastar aproveitadores do sucesso alheio ou mesmo para tentar afastar concorrentes, estratégias estas que passam necessariamente pela avaliação de questões de ordem técnica processual, desde a competência territorial, da justiça federal, quais matérias cada um dos órgãos da justiça poderia interferir e as consequências dessas decisões.

Certo é que nosso foco é debater apenas questões prejudiciais que cada uma dessas situações deve interferir na marcha processual de uma demanda já posta, ou mesmo a ser proposta, sendo certo que essa temporalidade poderia

ou não ser determinante a considerar uma demanda prejudicial a outra, para que seja considerada a suspensão ou não de uma ação.

3.7. Análise do conflito na Propriedade industrial

Estabelecido um conflito de propriedade industrial as primeiras questões que nos surgem são: 1) se o conflito se dá na perspectiva da abstenção, ou seja, terceiros desautorizados valendo-se de propriedade industrial registrada, sem a devida autorização de seu titular; 2) na perspectiva da abstenção, necessariamente o INPI deveria participar desta relação processual; 3) se o conflito se dá quanto ao título propriamente dito; e 4) havendo questões sobre a abstenção, nulidade e reparação de danos qual seria a competência e o foro a ser proposta a demanda.

A primeira questão, no que tange o conflito envolvendo uma propriedade industrial se dar na perspectiva da abstenção, sendo aquelas em que terceiros desautorizados usurpam propriedade industrial registrada, sem a devida autorização de seu titular, parece-nos possuir uma necessária observação quanto a natureza jurídica das propriedades industriais.

No Brasil, por força do artigo 5º da Lei 9.279/96, os direitos da propriedade industrial são considerados bens móveis, o que demonstra a adoção da teoria que fala que é um bem incorpóreo, sendo certo que como tal, quando usurpado, a competência para dirimir conflitos dele advindos é da justiça comum estadual, observando-se a regra de foro quanto aos objetivos que o titular do registro procura.

Assim, quando se tem a pretensão apenas de fazer cessar a usurpação, devemos observar a regra geral de competência, a qual estabelece que o domicílio do réu é o apropriável ao processamento e julgamento da demanda, ao passo em que havendo cumulação dos pedidos de ato ilícito, devemos observar que nosso sistema permite ao autor efetivar o protocolo da demanda em seu domicílio, conforme estabelece o artigo 53, V, do Código de Processo Civil, a qual disciplina que:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

Sublinhe-se que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar a presente matéria, uniformizando a jurisprudência sobre o tema, de modo a fazer prevalecer a aplicação da regra contida no artigo mencionado, com destaque ao AgRg no REsp 1347669/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 07/12/2012.

Como decorrência lógica da natureza jurídica das propriedades industriais, destacamos que em ações que envolvem simplesmente a abstenção da usurpação da propriedade, combinada com pedidos de indenização, com competência da justiça estadual, não há participação do INPI, tendo em vista se tratar de uma autarquia federal, a justiça estadual, em tese, não possuiria competência para interferência em suas atribuições e determinações.

Outrossim, se o conflito se dá quanto ao título propriamente dito, naturalmente se conclui que a competência para processar e julgar a demanda recai a justiça federal, na medida em que, além de o INPI ser uma autarquia federal e todas as ações envolvendo essas entidades serem necessariamente de competência da justiça federal, ainda existem artigos específicos na lei da propriedade industrial que assim definem. Vejamos:

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.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Extrai-se da própria exegese do artigo 109, I, da Constituição Federal, ao prever que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho.

De fato, quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso da propriedade industrial, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por

decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros.

Cumpra ao juízo Federal *"analisar o pedido de abstenção de uso tão somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro marcário anulando, relegando para a Justiça Comum todo e qualquer aspecto relacionado ao conjunto-imagem (trade dress)"*²³.

Apesar de todas as definições legais acima apontadas, as quais possuem relação direta com a prejudicialidade externa, conforme ver-se-á, no advento da lei da propriedade industrial inseriu disposição expressa na qual prevê que a nulidade da propriedade pode ser alegada como matéria de defesa.

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 arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Observemos que tal disposição constitui uma verdadeira contradição a todo regimento processual vigente em nosso país, contrariando regras de competência, ao estender a justiça estadual competência que não seria de sua esfera de atuação, bem como impondo uma modalidade de nulidade do registro de forma incidental. Entretanto, por ainda causar oscilações no comportamento da comunidade jurídica quanto as suas conclusões, as quais afetam diretamente a jurisprudência, entendemos perfeitamente necessário deixarmos esse tópico para um trabalho específico sobre o tema.

Diante deste grande cenário, ainda precisamos nos ater ao fato de uma demanda que envolve propriedade industrial abarcar todas as hipóteses acima, pois o titular de um registro, ao demandar contra suposto infrator para que cesse a infração e lhe restituía os desgostos e prejuízos da prática, pode ser compelido a se defender da acusação da invalidade de seu título exarado pelo INPI, o qual sequer poderia ser parte em uma ação proposta naturalmente

²³ Instituto Danemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da propriedade industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 392-393

perante a justiça estadual, nascendo-se uma prejudicialidade ao pedido principal.

Ainda podemos observar situações em que concorrente demande contra terceiro a abstenção da prática de concorrência desleal e em matéria de defesa aquele suposto infrator apresenta um título de propriedade industrial que lhe garante direito de uso exclusivo, forçando a justiça estadual a decidir sobre reflexos de um bem exarado pela administração pública, o que é absolutamente vedado.

Este tema é de tamanha importância que o Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento do REsp 1527232, culminando-se com o tema 950, o qual consignou que nos casos em que a parte possua registro de marca, a competência para processar e julgar as ações de abstenção de uso é da Justiça Federal, conforme observamos abaixo:

<p>Questão submetida a julgamento</p>	<p>1) Saber se é possível à justiça estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI. 2) Saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a justiça estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto imagem" ("trade dress") de produtos e/ou serviços.</p>
<p>Tese Firmada</p>	<p>As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. <u>No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.</u></p>
<p>Anotações Nugep</p>	<p>Tendo em vista que a decisão de afetação foi proferida no dia 17/03/2016, aplica-se ao presente tema, a princípio, as regras do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciado administrativo STJ n. 4).</p>
<p>Processo STF</p>	<p>ARE 125290 - Concluso ao relator</p>

Neste sentido, considerando que o objeto da demanda corresponde à imposição de limites ao direito advindo de propriedades industriais, o qual, na remota hipótese de julgado procedentes os pedidos, causariam a intervenção em direito real cuja competência para julgar pertence à Justiça Federal.

Esse assentamento contraria a corrente minoritária, a qual defendia posicionamento exarado na III Jornada de Direito Comercial, com o Enunciado 109, o qual fixou que os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do artigo 55 do CPC, sob a justificativa que em ação de anulação do ato administrativo exarado pelo INPI que concede título de propriedade intelectual, com base em título de propriedade de titularidade do autor da ação, os pedidos de abstenção de uso e de indenização são acessórios, vez que decorrem da pretensão principal da desconstituição do título de propriedade da parte em litisconsórcio passivo com a autarquia. Assim, no caso de provimento jurisdicional do pedido de anulação do título, os pedidos reflexos devem seguir a competência determinada pelo pedido principal, sendo processados e julgados pela Justiça Federal. Tal entendimento, em respeito, inclusive, aos princípios da celeridade e da economia processual, evitam gastos desnecessários de tempo e recursos com o ajuizamento de nova ação judicial perante a Justiça Estadual.

É evidente que a regularidade do título deve ser confirmada, para que a demanda originária não seja prejudicada por decisão posterior que invalide aquele título que a arrimou, mas importante observar qual a justiça e foro de competência para o processamento deste questionamento, sendo certo que não foram poucas as oportunidades em que a jurisprudência e a doutrina se manifestaram sobre o tema, em algumas vezes convergindo, mas em tantas outras divergindo.

Esta reunião de pedidos ainda seria absolutamente defensável quando analisamos os casos sob a perspectiva de existirem ações diferentes, em foros diferentes com decisões antagônicas, ou seja, a procedência da nulidade não se

ajusta com a ação procedente para a reparação de dano proveniente do título anulado, o que nos causa efetiva conclusão sobre a necessidade de serem consideradas obrigatoriamente causas dependentes.

A estratégia de defesa de anular, ou tentar anular, um registro de propriedade industrial para escapar da indenizatória na esfera estadual fora deveras difundida pela militância em propriedade industrial e por longos anos a jurisprudência dos tribunais superiores debateu se seria causa imediata de suspender o curso da ação ou, se esta prejudicialidade deveria ser analisada antes da propositura de ações calcadas no título, outros ainda levantaram a hipótese de que a prejudicialidade somente poderia ser suscitada se existisse determinação expressa sobre a suspensão dos efeitos do título em sede própria e existiram ainda aqueles que defendiam que as ações deveriam correr seu curso natural e em caso de procedência da demanda anulatória, o interessado poderia propor a competente ação rescisória e ressarcitória.

O que nos apresenta de todo este cenário é uma interpretação das disposições dadas pelo artigo 313, inciso V, alínea a, de forma absolutamente extensiva, na medida em que havendo a relação de dependência não há que serem estipuladas condições acessórias para que uma demanda seja suspensa por prejuízo de decisão de outra, pouco importando quando a dependência foi originada e por qual seus motivos, pois tais situações não foram postas pelo legislador.

3.8. Estabelecida a Prejudicialidade externa, nasce a necessidade de ser decretada.

Por um período, nossos tribunais entenderam que a mera existência de questão prejudicial, ou seja e existindo ação de obrigação de não fazer com pedido cumulado de indenização fundamentada em alegado uso indevido de propriedade indústria, com ajuizamento posterior de ação, perante a Justiça Federal, de nulidade da concessão do direito, seria suficiente a suspensão do processo para afastar o risco de decisões contraditórias, sendo irrelevante que a ação prejudicial tenha sido ajuizada posteriormente à prejudicada.

Este comportamento encontrava guarida no Superior Tribunal de Justiça, com destaque ao posicionamento do Min. Marco Aurélio Bellizze do Superior

Tribunal de Justiça, nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 - SP (2015/0239783-9):

No caso concreto, a 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. É verdade que as partes informam inclusive a existência de decisão que julgou improcedentes os pedidos de nulidade das patentes objeto da presente lide. Contudo, as referidas decisões se encontram, no momento, pendentes de julgamento de recursos. Diante desse contexto fático, era de rigor a observância pelo Tribunal de origem da suspensão do processo antes do julgamento do recurso de apelação interposto. Todavia, indeferido o pedido de suspensão a questão foi oportunamente devolvida por meio do presente recurso especial.

Entretanto, passando-se os anos, a doutrina e a militância elencaram algumas hipóteses quanto a necessidade de a prejudicialidade ser uma questão prévia, bem como ser necessário prestigiar os efeitos que os certificados de registros geram, notadamente emitidos pela administração pública, os quais são dotados de fé-pública e legalidade, bem como a eventual decisão conflitante terá efeito *ex tunc*, capaz de gerar seus reflexos legais, não sobrevindo qualquer decisão conflitante.

Para grandes doutrinadores como Manione e Mitidiero²⁴, a prejudicialidade deve ser uma questão prévia, devendo o juízo sempre observar esse preceito, na medida em que há questão prévia posta existiria elemento que a autoriza a suspensão da ação prejudicada.

A esta corrente se filia Fabiano de Bem da Rocha, segundo o qual “*a única exigência para que se tenha e se construa uma questão prejudicial é que possua um critério de anterioridade à sentença de mérito e que essa à ela fique subordinada. Tão somente isso*”²⁵.

Esta conclusão não nos deixa confortável, uma vez que não está harmonizada com a própria interpretação da norma porque esta exigência

²⁴ MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 412

²⁵ ROCHA, Fabiano de Bem da. As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão da questão prejudicial externa. Revista da ABPI nº 90, set./out. 2007, p. 67.

temporal não está expressa na própria lei, sendo uma criação doutrinária e jurisprudencial. A norma não nos deixa qualquer margem para interpretação divergente, pois expressa de forma absoluta remeter sua intenção de ser situação prejudicial externa aquela em que for “processo pendente”, não tendo o legislador inserido o termo “processo anterior”.

Nesta toada, crescentes foram as decisões sob o ponto de vista do prestígio aos certificados de registros exarados pelo INPI, consignando-se que enquanto não sobrevier o reconhecimento da nulidade dos registros emitidos pelo INPI, é cediço o entendimento de que deverão ser reputados válidos, aplicando-se de forma plena o regramento desenvolvido para proteção da propriedade industrial, ainda que assim não fosse, não seria caso, de todo modo, de suspensão do processo, porquanto a declaração de nulidade, pela Justiça Federal, produz efeitos *ex tunc*, retroagindo à data do depósito do pedido de registro do desenho industrial, nos termos do artigo 112, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial.

Entretanto, este posicionamento não me parece o mais adequado, observando rigorosamente a legislação processual, tendo em vista que na ação prejudicada onde residir uma decisão transitada em julgado, deverá obrigatoriamente esta ser objeto de ação rescisória, uma vez que a decisão que invalidar o título, mesmo que revestida dos efeitos *ex tunc*, não será hábil por si só a revogar aquela decisão judicial transitada, tampouco qualquer outra decisão, sendo certo que esta revisão dependerá efetivamente do crivo judicial, situação que conspira contra os interesses da efetividade e celeridade processual.

Por outro lado, é inegável que um título emitido regularmente pela administração pública, deve produzir seus efeitos jurídicos naturalmente, sob pena de se transgredir o sistema, uma vez que na absoluta maioria dos casos, os certificados de registros são mantidos como tal pela justiça competente, o que denota ter acertado a inclinação jurisprudência para este norte, mesmo que contrário as disposições processuais vigentes, quando as observamos pelo prisma da inflexibilidade da criação de regras adjacentes para sua aplicação, através da jurisprudência.

Reforço que esta situação ainda me causa alguma inquietação, pois não é afeto a jurisprudência criar situações em que não se nega a prejudicialidade,

lembrando que, uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar a decisão desta. O ordenamento jurídico denomina como prejudicialidade externa questões que estejam interligadas em demandas diferentes, dependendo uma da outra, estando inserido no artigo 313, V, do Código de Processo Civil.

Essas conclusões encontram comportamento, de certa forma, antagônico contidos nas decisões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual entende, porém, que essa suspensão de processos não é obrigatória, estando a cargo do magistrado ponderar e decidir se a prejudicialidade externa deve ser motivo de suspensão do processo²⁶:

1. Este STJ possui compreensão no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.

2. Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico. Precedentes²⁷.

A suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso²⁸.

Por outro lado, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou que a existência de ação de nulidade de patente ajuizada na Justiça Federal condiz com os ditames do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de

²⁶ STJ, AgRg no REsp 1148484/RJ – Relator Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma. Julgamento em 07.08.2014

²⁷ STJ, REsp 1240808/RS – Relator Min. Castro Meira, Segunda Turma. Julgamento em 07.04.2011

²⁸ STJ, 3ª T., AgInt no REsp 1.416.941/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 21.02.2017, DJe 07.03.2017

Processo Civil, sendo questão prejudicial externa apta a suspender na Justiça estadual a tramitação de processo de indenização por uso não autorizado do objeto patenteadado.

Analisando a prejudicialidade externa, o ministro Marco Aurélio Bellizze esclareceu que *"a previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (artigo 56, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria"*, bem como mencionou o REsp 1.527.232, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 950), no qual a Segunda Seção do STJ concluiu pela competência absoluta da Justiça Federal, com a participação do INPI, para o julgamento sobre registros de marca e das correlatas ações de nulidade.

Destacou ainda o ministro, acertadamente que, embora a tese adotada no recurso repetitivo diga respeito a marcas, o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao caso dos autos, porque a aquisição do direito de utilização exclusiva da patente também se dá com o deferimento do registro pelo INPI, sendo que esse direito somente pode ser afastado por meio de processo administrativo ou judicial que desconstitua o registro.

O Superior Tribunal de Justiça ainda analisou, quando da existência de ações desta natureza o instituto da conexão, destacando o ministro Bellizze que existirá conexão entre demandas quando houver identidade de objeto ou de causa de pedir (artigo 55 do Código de Processo Civil) e que, nessas situações, será necessário reunir os processos para julgamento concomitante.

Entretanto, se torna evidente que nas hipóteses em que a reunião dos processos judiciais for inviável, notadamente quando estiverem submetidos a juízos de competência absoluta distinta, a solução adequada à prevenção de julgamentos antagônicos é a suspensão do processo dependente, de acordo com o disposto no artigo 313, V, do Código de Processo Civil.

Evidente, como nas lições de Lélío Denicoli Schmidt²⁹, afirmando que:

²⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da Competência em Ações de Propriedade Industrial in ROCHA, Fabiano de Bem da. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009. 36-38 pp.

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 a pagar indenização por infringir um título inválido.

É evidente que esse posicionamento desvirtua as questões levadas em consideração para a aplicação do direito em outras hipóteses, notadamente aquelas vinculadas aos efeitos *ex tunc* de decisões anulatórias, bem como quanto aos efeitos produzidos pelos certificados de registros válidos, condições que a legislação não impõe a análise da prejudicialidade externa, mas sim se as demandas têm potencial efetivo de prejudicar uma à outra.

Parece-nos evidente que a existência de ações confrontadas, que possuem objeto em comum sob ângulos de defesa distintos, possuem a existência de uma prioridade lógica necessária para a solução da controvérsia, atendendo a todos os requisitos que determinam a prejudicialidade externa.

Apesar da ausência de uniformidade quando da aplicação das disposições dadas pelo artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, seja pelos tribunais espalhados pelo Brasil, seja pelas próprias decisões das diferentes turmas do Superior Tribunal de Justiça, é importante ressaltar que a não aplicação do instituto, sem que haja uma determinação efetiva quanto a suspensão dos efeitos do certificado de registro ou mesmo sobre sua efetiva nulidade, é servível a evitar abuso dos direitos de petição por aqueles que sem qualquer motivo aparente efetivariam ações de nulidade para frear as ações de responsabilidade por infração a direitos de propriedade industrial.

Esta situação redundaria em evidente comportamento ardil, afrontando necessariamente princípios constitucionais vinculados ao processo, tais como: 1) a economia processual, na medida em que o demandante estaria movimentando a máquina judiciária sob argumento que o próprio conhece como inservível, apenas para continuar a explorar propriedade que não lhe é própria ou para se safar da responsabilidade pela mesma; 2) segurança jurídica, uma vez que os títulos possuem validade até decisão posterior transitada em julgado; 3) duração razoável do processo, uma vez que a ação anulatória, prejudicial, é absolutamente protelatória; e 4) decisões conflitantes, quando o demandante

conhece que sua tentativa de nulidade restará frustrada antes mesmo da propositura da mesma.

A doutrina nos mostra também alguns autores que entendem que a aplicação da prejudicialidade externa deveria apenas ocorrer depois de transcorrida a marcha processual até seu saneamento, antes da produção de provas técnicas.

Segundo podemos citar Rafael Lacaz e Gabriel Leonardos³⁰ 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.

Concluem, os autores que tal restrição da possibilidade de suspensão seria a que melhor se coadunaria com a presunção de validade dos atos administrativos, pois *“ainda que verificada questão prejudicial externa (...) mesmo assim a suspensão da ação prejudicada não merecerá ocorrer, pois se estará negando vigência aos direitos do titular da patente ou do registro”*.

A bem da verdade, não nos parece ser essa conclusão destoada também do quanto dispõe o artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, na medida em que o código não estabelece o momento pelo qual o requerimento sobre a prejudicialidade deve ser requerido pela partes, sendo evidente que o mais adequado que se faça no primeiro momento em que se manifestar nos autos e ciente da prejudicialidade e, nas mesma linha o código também deixa de observar em qual momento o juízo destinatário do requerimento deve se manifestar sobre tal pedido, situação que poderia se amoldar a jurisprudência para atender, inclusive o prazo máximo que deve ficar suspenso o processo.

Repisamos as disposições dadas pelo artigo 313, §4º, ao estabelecer que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V. Assim, considerando o trâmite do processo prejudicado em sua fase instrutória, acrescido de tal período de suspensão, poderíamos estar

³⁰ 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. ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009.

diante de situação prática onde encontraríamos prazo suficiente para uma manifestação, seja pelo INPI, seja mesmo em sentença, no processo prejudicial, referente a regularidade do certificado de registro hábil a balizar a decisão do processo prejudicado.

Esta situação, poderia, em tese, mitigar os efeitos da ausência do reconhecimento da prejudicialidade externa que vem ocorrendo de forma sistemática em nossos tribunais, notadamente quanto a possibilidade de existência de decisões conflitantes e aptas a gerar novas ações, sejam elas rescisórias ou mesmo de restituição e responsabilidade.

4. Conclusão

Conforme pudemos observar no desenvolvimento do presente estudo, o instituto da prejudicialidade externa, inserido das disposições dadas pelo artigo 313 do Código de Processo Civil, quanto das hipóteses de suspensão processual, não se encontra pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, especialmente quando sua aplicação está inserida em questões que envolvam a infração de propriedade industrial e a discussão sobre a validade do certificado de registros de sua propriedade emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Historicamente esta discussão sempre esteve presente em nosso ordenamento jurídico, sendo tema frequente de questionamentos que vão desde a definição se há necessidade de ser uma questão pretérita ou mesmo incidental a discussão contida no processo prejudicado, seu grau de interferência capaz de gerar decisões conflitantes, a celeridade processual, a efetividade do processo, o prestígio aos atos administrativos contidos nos títulos exarados pela administração pública, a manutenção dos efeitos dos certificados enquanto não exista uma definição taxativa sobre a suspensão ou revogação de seus efeitos, dentre outras.

Neste sentido, verificamos que não são poucas as hipóteses ventiladas pelos litigantes para a efetivação ou desconstrução dos direitos advindos de certificados de registros de propriedade industrial, os quais se tornam elementos essenciais para a análise de cada caso e suas peculiaridades, para a

pavimentação do caminho a se concluir ou não pela aplicação desta modalidade de suspensão processual ao caso concreto.

Fato incontroverso é que, ao longo do tempo, a conceituação de prejudicialidade externa está se aperfeiçoando e sendo ampliada, sempre com a inclusão de questões incidentais que precisam ser resolvidas antes do prosseguimento do processo, mesmo que não tivessem relação direta com a questão principal, sendo certo que a jurisprudência dos tribunais superiores deveria se debruçar sobre o tema e estabelecer uma ordem para a sua aplicabilidade nos casos em que se discute, preliminarmente ou incidentalmente, a validade daquele certificado que se baseia a ação principal, quanto a infração, e a ação secundária, a qual se pretende a nulidade do título, uma vez que os operadores do direito não possuem uniformização sobre os importantes institutos constitucionais e de direito processual civil envolvidos em tais questões.

Para muitos autores, como Enrico Tullio Liebman a prejudicialidades externa seria uma questão prévia, ou seja, seria uma questão que deveria ser tratada antes do início da ação prejudicada e, com arrimo nessas conclusões, acompanhada de uma massa importante da doutrina, conseguimos observar que em casos onde é tratada a infração aos direitos decorrentes dos certificados de registros de propriedade industrial deveriam ter início depois da demanda anulatória para que esta servisse de causa prejudicial.

Entretanto, tensionamos com outra parte da doutrina, a qual comunga do entendimento que as questões prévias, ou mesmo questões preliminares, não devem ser consideradas pelo marco temporal de sua propositura, mas sim pela necessidade de ser decidida de forma anterior ao julgamento daquela ação dita prejudicada, uma vez que a marcha processual sem a aplicação dos institutos contidos no artigo 313 do Código de Processo Civil poderia nos levar a decisões conflitantes, situação notadamente indesejada por nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, entendemos que o legislador inseriu tais hipóteses em nosso ordenamento jurídico, para evitar dissabores quanto a conclusão de processos cujo objeto esteja em discussão sob diferentes perspectivas na esfera de pretensões de seus titulares, evitando-se o excesso de litígios, a celeridade e efetividade processual, culminando-se com a preconizada pacificação social buscada pelo ordenamento jurídico.

Como certo, os litigantes sempre pretendem a celeridade processual e, via de regra, a suspensão do processo conspira contrariamente a tais interesses, na medida em que é certo afirmar que o autor quer, quando propõe a ação, é que o curso do processo, pelo procedimento que ao tipo de questão seja destinado pela lei, não sofra interrupções ou crises, mas que caminhe em direção ao alcance de sua finalidade, que é a sentença de mérito.

Contudo, é correto afirmar que, em existindo questões preliminares, é dever do juiz observar que existe uma condição capaz de interferir em sua decisão de forma determinante e, frente a hipótese determinar a suspensão do processo até que a questão preliminar seja solucionada, para que ele possa retomar o curso do processo e adotar a decisão de mérito com maior exatidão, reduzindo-se os questionamentos quanto a validade da sentença de mérito.

Não se pode negar que o legislador se preocupou com esta hipótese, vinculada a celeridade processual, e estabeleceu nas condições para a aplicação das causas de suspensão processual, prazos de validade para estas hipóteses, destacando-se que as voltadas a propriedade industrial não poderem ultrapassar 01 (um) ano e de forma justificada.

Neste sentido, ganha relevo as decisões que envolvem a propriedade industrial, na medida em que nas ações que envolvem o vilipêndio dos direitos decorrentes da expedição do certificado de registro, não é incomum que os sujeitos passivos das ações de infração lancem mão das ações de nulidade dos registros como estratégia de defesa, nascendo inquietação quanto a necessidade ou não da aplicação da prejudicialidade externa, causa de suspensão de processo por um ano.

Importante restar consignado que esta hipótese poderia ensejar a conclusão de que estaríamos frente aos institutos da litispendência e da conexão, uma vez que estaríamos reunindo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Contudo, é pacífica a conclusão que não poderíamos reunir as demandas especialmente pelo fato de as ações de nulidade dos registros de propriedade industrial envolver necessariamente o INPI, o qual é autarquia federal e por sua natureza e frente as disposições dadas pela Lei da Propriedade Industrial, o foro competente para processar e julgar as ações de nulidade de seus atos é a justiça federal onde a autarquia possui suas sedes.

Superadas tais questões, na prática a prejudicialidade externa ainda é alvo de decisões conflitantes sobretudo porquanto tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.

Por tal motivo, tornou-se comum nessas situações envolvendo a propriedade industrial o entendimento que a ação de nulidade posterior ao ajuizamento da ação de infração não seria elemento hábil por si só devendo o magistrado afastá-la, sob a justificativa do prestígio a própria atividade do INPI, cujos atos são revestidos de veracidade e legalidade e, até decisão judicial contrária, há que serem efetivados os efeitos decorrentes de tais certificados de registros, sob pena de estarmos diante de afronta aos princípios da economia processual, efetividade, duração razoável do processo, segurança jurídica e para evitar decisões conflitantes.

Em que se pese estarmos diante de questões técnicas que poderia prescindir de análise especializada, entendemos que os critérios fixados pela doutrina e pela jurisprudência para na maioria dos casos afastar a prejudicialidade externa nos processos que envolvem a propriedade industrial são necessariamente condições que não estão previstas nas causas de suspensão processual e sua aplicabilidade constitui verdadeira negação de vigência a hipótese.

Na prática o magistrado possui elementos de direito para a verificação de sua ocorrência, notadamente documental, tais como pareceres técnicos, marcos legais, contratos, e tantos outros, para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto análise caso a caso, evitando-se, desta forma, decisões conflitantes que não se resolvem pela via dos efeitos *ex tunc* da decretação de nulidade de um título, ao nosso ver esta hipótese somente potencializa a hipótese de existirem mais ações judiciais, pois as decisões judiciais do caso prejudicado serão necessariamente objeto de outras ações, redundando em menor celeridade, efetividade e eficiência processual, desaguando no absolutamente indesejável oceano de insegurança jurídica e falta de previsibilidade desejada pela sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974. t. 5, p. 169.

LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile: principi. 5. ed. Milano: Giuffrè, 1992. v. 1.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação declaratória incidental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972.

ALVIM, Teresa Arruda. TÍTULO II – Da Suspensão do Processo. In Primeiros comentários ao código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim ... [et al.]. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao Código de Processo Civil : volume 1 (arts. 1ª ao 317) / Cassio Scarpinella Bueno (Coordenador). – São Paulo : Saraiva, 2017.

NERY JUNIOR, Nelson Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.

THEODORO JÚNIOR, Humberto, 1938 - Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro Júnior. – 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018.

MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / José Miguel Garcia Medina. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021.

SANTOS, Silas Silva. Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico] : perspectivas da magistratura / coordenação Silas Silva Santos...[et al.]. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. 6 Mb ; ePUB

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro: Borsoi, 1967.

Página da internet: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf - Consultado em 25.02.2023

BARBOSA, Denis Borges. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_baril.pdf. – Consultado em 25.02.2023

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. v. 2.

Página da internet: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial#:~:text=Criado%20em%201970%2C%20o%20Instituto,propriedade%20intelectual%20para%20a%20ind%C3%BAstria>. – Consultado em 25.02.2023

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da propriedade industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

ROCHA, Fabiano de Bem da. As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão da questão prejudicial externa. Revista da ABPI nº 90, set./out. 2007.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Da Competência em Ações de Propriedade Industrial in ROCHA, Fabiano de Bem da. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009.

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. ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009.