

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

LUIZ HENRIQUE CEZARE

**ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DA COISA JULGADA ENTRE A AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO E AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA**

São Paulo
2015

LUIZ HENRIQUE CEZARE

ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DA COISA JULGADA ENTRE A AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO E AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA

PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Monografia apresentada à Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, como
exigência parcial para aprovação no Curso
de Pós-Graduação “*Lato Sensu*” –
Especialização em Direito Processual
Civil.

Orientadora: Prof^ª Dra. Rita Dias Nolasco

SÃO PAULO
2015

LUIZ HENRIQUE CEZARE

ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DA COISA JULGADA ENTRE A AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO E AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA

PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Monografia apresentada à Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, como
exigência parcial para aprovação no Curso
de Pós-Graduação “*Lato Sensu*” –
Especialização em Direito Processual
Civil.

SÃO PAULO
2015

Nome: _____

RESUMO

O presente trabalho visa contribuir com elementos teóricos e práticos para uma análise acerca da situação que o *leading case* julgado no Recurso Especial nº 1.353.531, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que analisou a possibilidade ou não de convivência entre sentença da Justiça Estadual transitada em julgada que determinou a abstenção de uso da marca “VIGOR” e acórdão da Justiça Federal em que se decidiu pela nulidade do ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI que rejeitara o pedido de registro da marca “VIGOR” e, consequentemente, ofensa à coisa julgada.

Para uma devida análise acerca do referido *leading case*, faz-se necessária uma breve passagem acerca do instituto da coisa julgada, seus limites objetivos e, principalmente, seus efeitos, com ênfase na análise da eficácia preclusiva da coisa julgada, vista sob a ótica dos principais e mais tradicionais autores da ciência processualista brasileira.

Após isso, a fim de contribuir de maneira completa para o entendimento, com eventuais soluções para a problemática ora apresentada, o presente ensaio também passa, com a necessária brevidade, sobre conceitos dos principais institutos do Direito da Propriedade Industrial.

Por fim, após a abordagem dos principais institutos para a análise da eventual ofensa à coisa julgada e, por consequência, o impedimento ou não da convivência entre a uma decisão da Justiça Estadual determinando a abstenção do uso da marca “VIGOR” e, ao mesmo tempo, uma decisão da Justiça Federal anulando o ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI que rejeitou o pedido de registro da marca “VIGOR” para a mesma empresa, ambas transitadas em julgado.

ABSTRACT

This study aims to contribute theoretical and practical elements for an analysis of the situation that the leading case tried in Special Appeal No. 1,353,531, by the Superior Court of Justice, in which analyzed the possibility or not of coexistence sentence State Court passed in judged that determined to refrain from use of the "VIGOR" and judgment of the Federal Court in which it was decided by the nullity of the administrative act of the National Industrial Property Institute - INPI rejected the application for registration of the trademark "VIGOR" and consequently, offense of *res judicata*.

For a proper analysis about the mentioned case leading a brief passage is needed about the *res judicata* institute, its objective limits and especially its effects, with emphasis on analysis of the effectiveness preclusiva of *res judicata*, seen from the perspective of leading and most renowned authors of Brazilian proceduralist science.

After that, in order to contribute in a complete way for understanding, with possible solutions to the problem presented here, this test also passes, with the necessary brevity, on the main concepts of Industrial Property Law institutes.

Finally, following the approach of the leading institutes for the analysis of potential harm to *res judicata* and therefore preventing or not the coexistence between a decision of the state court determining the abstention of the use of the "VIGOR" and at the same time, a decision of the Federal Court annulling the administrative act of the National Industrial Property Institute - INPI rejected the application for registration of the trademark "VIGOR" for the same company, both final and unappealable.

SUMÁRIO

1. Introdução
2. O Instituto da Coisa Julgada
 - 2.1 Efeitos da coisa julgada
 - 2.2 Eficácia preclusiva da coisa julgada
 - 2.2.1 Visão de Bruno Vasconcelos
 - 2.2.2 Visão de Ovídio Baptista
3. Limites objetivos da Coisa Julgada: afinal, o que faz coisa julgada?
4. Questão Principal e Questão Prejudicial
5. O novo Código de Processo Civil e a Coisa Julgada sobre as Questões Prejudiciais
6. Alguns apontamentos conceituais sobre propriedade industrial necessários à compreensão do tema
 - 6.1 Marcas
 - 6.2 Patentes
7. Possível conflito entre duas sentenças: enfrentamento da tese adotada no caso VIGOR
8. Notas conclusivas
9. Bibliografia

1. INTRODUÇÃO

O tema em que nos propomos a tratar no presente trabalho cuida, em linhas gerais, de uma problemática enfrentada no campo prático daqueles que militam na área da Propriedade Intelectual: a consequência jurídica entre uma sentença que reconheça obrigação de abstenção de uso de marca ou patente e sentença cujo teor determine a nulidade do registro marcário ou da patente.

O presente trabalho tem como fonte o *leading case* tirado do julgamento do REsp nº 1.353.531, tirado da ação rescisória julgada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, ao analisar essa problemática, acolheu a tese no sentido de que haveria coisa julgada entre as ações de abstenção e de nulidade, de modo que, o registro marcário não poderia ter sido concedido.

Desse cenário, os possíveis problemas surgem quando, por exemplo, da primeira ação provém sentença que determina a abstenção de determinada marca e, em sentido diametralmente oposto, em uma segunda ação, é proferida sentença a fim de conceder o registro marcário daquela determinada marca, mesmo que seu titular esteja impedido de usá-la por força da primeira demanda. Há coisa julgada da primeira ação em relação à segunda? Haveria possibilidade de convivência entre as duas sentenças?

Note-se, ademais, que referido caso recairia na estranha situação em que o titular do registro de marca – ou de patente – seria legítimo titular do sinal distintivo, mas, por outro lado, não poderia usá-la, na medida em que haveria, contra ele, um provimento jurisdicional o impedindo de fazê-lo.

Acreditamos que, para ser possível caminhar para as respostas das encimadas indagações, faz-se necessário um breve estudo acerca dos **limites objetivos** da coisa julgada, isto é, o que, efetivamente, é acobertado pelo manto da *res iudicata* no sistema processual pátrio.

Além da abordagem dos institutos da *res iudicata* e seus limites, segundo a legislação pátria, entendemos ser imprescindível tecer breves considerações acerca de institutos do Direito da Propriedade Industrial, como marcas e patentes, para que seja possível a ampla e completa compreensão da problemática ora apresentada.

2. Instituto da Coisa Julgada

Giuseppe Chiovenda, em suas clássicas lições, já conceituava o instituto da coisa julgada à situação em que

(...)o bem julgado torna-se incontestável (finem controversiarum accipit): a parte a que se denegou o bem da vida, não o pode mais reclamar; a parte a quem se reconheceu, não só tem o direito de consegui-lo praticamente, em face da outra, mas não pode sofrer, por parte desta, ulteriores contestações a esse direito e esse gozo.¹

Conforme se depreende das lições do mestre italiano, é inegável a influência do direito italiano sobre o CPC/73, que dispõe sobre a *res iudicata* como: “a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem por força de lei nos limites da lide e das questões decididas” (art. 468 CPC/73).

Superando a diferenciação da coisa julgada formal e coisa julgada material que, para o presente ensaio pouco interfere², a coisa julgada³ tem como fundamento a necessidade de por fim ao processo, tratando-se de instituto que visa a garantia e a segurança das decisões proferidas pelo Estado-Juiz, principalmente, evitando-se que os conflitos de interesses se perpetuem, criando nociva instabilidade nas relações jurídico-sociais.

O papel do instituto da coisa julgada, em suma, provém do fato de que “o homem sempre está a procura de segurança e o direito é um instrumento que se presta, em grande parte, ao atingimento desse desejo humano. Por meio do direito, procura-se tanto a segurança no que diz respeito ao ordenamento jurídico como um todo, quanto no que tange às relações jurídicas individualizadas”⁴

O conceito da coisa julgada vai além do significado de seus termos. Com a concepção literal da expressão, *coisa* consiste em um objeto que, segundo o código civil, por denominação genérica é dada a tudo aquilo que tem uma medida e um valor e que pode ser objeto de direito de propriedade. *Julgada*, por sua vez, qualifica aquilo que

¹ CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 370.

² Apenas para registro, a diferença entre coisa julgada material e formal, colhida das lições de Humberto Theodoro Junior, Carlos Valder do Nascimento e Juliana Cordeiro de Faria *in* Coisa Julgada Inconstitucional, A Questão da Segurança Jurídica: “Distinguem os doutrinadores a coisa julgada da coisa julgada formal. Esta é a consequência do não aproveitamento dos prazos para interposição do recurso, ou porque todos os permitidos foram interpostos; aquela, impedindo questionar noutro processo o que já foi anteriormente decidido. Assim a coisa julgada formal só vale para os litigantes – autor e réu – enquanto na material seus efeitos se projetam além do processo, fora do processo”.

³ Referindo-se à coisa julgada material.

⁴ WAMBIER, Luiz Rodrigues e TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 12ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pág. 625.

já tenha sido matéria de um julgado. Portanto, em seus termos literais, podemos definir coisa julgada como um objetivo que já tenha sido motivo de julgado.⁵

Na Alemanha é chamada de *Recht y Kraft*, consistindo, terminologicamente, em direito e força, força legal, força dada pela lei. No castelhano, assim como em todos os idiomas latinos, coisa julgada é chamada de *res iudicata*: como decidido, o que já tenha sido matéria de decisão judicial. E por fim, não existe expressão traduzida para o inglês, sendo que se usa a expressão latina *res iudicata*. Dessa, forma, mostra-se que em nenhum país o termo *coisa julgada* expressa literalmente aquilo que, efetivamente, significa.⁶

Com efeito, é possível colher de dispositivos de diplomas legislativos alguns elementos que auxiliem na conceituação do instituto da coisa julgada, como é o caso do art. 6º, §3º, da Lei de Introdução ao Código Civil, que dispõe que a *res iudicata* é “a decisão que já não cabe mais recursos”. Tal conceito se completa no art. 301, §3º do Código de Processo Civil, quando preceitua que: “há coisa julgada, quando se repete uma ação que já foi decidida por sentença, que não cabe mais recursos”⁷

Para **Luís Roberto Barroso** a *res iudicata* é uma situação jurídica de indiscutibilidade da sentença e de seus efeitos, isto é, a materialização, sob a forma de uma regra explícita, do princípio da segurança jurídica, em que se resguarde a estabilidade acerca de situações anteriormente controvertidas.⁸

De outro lado, **Cassio Scarpinella Bueno** sugere que a coisa julgada é

*(...) uma técnica adotada pela lei de garantir estabilidade a determinadas manifestações do Estado-juiz, pondo-as a salvo inclusive dos efeitos de novas leis que, por qualquer razão, pudessem pretender eliminar aquelas decisões ou, quando menos, seus efeitos, e, neste sentido, é uma forma de garantir maior segurança jurídica aos jurisdicionados.*⁹

Humberto Theodoro Junior ensina que “*objetivamente a coisa julgada reclama reprodução, entre as mesmas partes e sem outra ação, do pedido e da causa de pedir de ação anteriormente decidida pelo mérito*”¹⁰.

⁵ COUTURE, Eduardo. Fundamentos Del derecho procesal civil, Tercera Edición, Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1958, págs. 399-400.

⁶ COUTURE, Eduardo. Op. Cit. p. 400-401.

⁷ O legislador também conceitua a coisa julgada no art. 467, *caput*, do CPC: Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recursos ordinários e extraordinários.”

⁸ BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 6ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 252.

⁹ BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 2, tomo I, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 382.

¹⁰ THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 49ª edição, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 546.

Dissertando acerca do instituto da coisa julgada **Moacyr Amaral Santos** leciona que:

(...) em consequência da coisa julgada formal, pela qual a sentença não poderá ser reexaminada e, pois, modificada ou reformada no mesmo processo em que foi proferida, tornam-se imutáveis o seus efeitos (declaratório, ou condenatório, ou constitutivo). O comando emergente da sentença, como ato imperativo do Estado, torna-se definitivo, inatacável, imutável, não podendo ser desconhecido fora do processo. E aí se tem o que se chama coisa julgada material, ou coisa julgada substancial, que consiste no fenômeno pelo qual a imperatividade do comando emergente da sentença adquire força de lei entre as partes.¹¹

Conforme se depreende das lições do mestre italiano, é inegável a influência do direito italiano sobre o CPC/73, que dispõe sobre a *res iudicata* como: “a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem por força de lei nos limites da lide e das questões decididas” (art. 468 CPC/73).

Para o mestre italiano **Liebman**, “ainda que várias sejam as fórmulas destinadas a explicar o misterioso instituto da coisa julgada, fazem-na todos em última análise equivaler à criação de uma declaração irrevogável.”¹²

2.1 Efeitos da Coisa Julgada

O início da irradiação dos efeitos da sentença é previamente estabelecido pela lei, de modo que diversos ordenamentos jurídicos dispõem em sentidos díspares. Assim, tem de ser analisado o direito positivo.

Igualmente à luz do direito positivo, deve-se analisar a possibilidade ou não de substituição, revisão ou anulação de um ato jurídico – sentença, por exemplo -, seguindo, na imensa maioria dos ordenamentos jurídicos a opção de cristalização da matéria já decida pelo Poder Judiciário.

Impõe-se a diferença entre eficácia da sentença e a sua imutabilidade, sendo que tratam-se de dois fenômenos distintos. É certo dizer, sem qualquer dúvida, que a sentença poderá surtir efeitos mesmo que ainda seja passível de revisão.

¹¹ SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3º Volume. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 47.

¹² LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1945, p. 18.

Nesse mesmo sentido são os ensinamentos de **José Carlos Barbosa Moreira** acerca do tema:

A eficácia da sentença e a sua imutabilidade suscitam duas ordens de questões inconfundíveis e, em linha de princípios, autônomas. Do ponto de vista conceptual, nada nos força a admitir correlação necessária entre os dois fenômenos. O mais superficial exame do que se passa no mundo do Direito mostra que é perfeitamente normal a produção de efeitos por ato jurídico suscetível de modificação ou desfazimento. Mostra também que podem deixar de manifestar-se, ou ver-se tolhidos ou alterados, os efeitos de um ato jurídico, não obstante permaneça este, em si, intato, assim como podem subsistir, no todo ou em parte, os efeitos de um ato jurídico que se modifica ou se desfaz; em outras palavras: mostra que a subsistência do ato e a subsistência dos efeitos são coisas distintas, sem obrigatória implicação recíproca. A parêmia sublata causa, tollitur effectus, no campo do Direito, significará quando muito que, desfeito o ato daí em diante cessa de surtir efeitos; não significa necessariamente mais do que isso. Quanto à relação entre eficácia e imutabilidade, nada existe que vincule a priori aquela a esta, ou esta àquela.¹³

Ainda sobre a diferenciação dos efeitos da sentença e a imutabilização gerada pela coisa julgada, faz-se necessária a colação das lições de **Adroaldo Furtado Fabrício** para quem:

O problema é, em parte considerável, terminológico, e radica em que, a partir de certo momento, as palavras 'efeito' e 'eficácia', quando associadas à idéia de sentença, passaram a designar, com exclusividade, as eficácias ou efeitos a partir dos quais se classificam as sentenças e as ações (declaratória, condenatória e constitutiva, ou essas mais a mandamental e a executiva). A restrição é arbitrária, porque os efeitos a que se associam essas 'cargas' não esgotam nem mesmo se aproximam de esgotar o elenco dos efeitos possíveis do ato sentencial. Estes se produzem em vários planos e são passíveis de classificação segundo critérios diversos. E uma das afirmações possíveis sobre os efeitos é esta: o imediato efeito do trânsito em julgado da sentença (formal, significando irrecorribilidade) é tornar ares iudicanda em res iudicata, com efeito reflexo, mediato, sobre o Direito Material, de fixar e estabilizar a relação jurídica nos termos definidos pelo decisum. Essa qualificação jurídica da facti species vale para o próprio processo em que se formulou, para outros processos e para "a vida, pela respeitabilidade da eficácia da sentença"¹⁴

Feita essa distinção – entre eficácia da sentença e imutabilidade – passa-se a analisar o tratamento que a legislação dá ao tema.

¹³ MOREIRA, José Carlos Barbosa. Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Revista de Processo. Vol. 34, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Abril/1984, p. 273.

¹⁴ FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. Revista de Processo. Vol. 62, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Abril/1991, p. 9.

No processo civil brasileiro, em regra, os efeitos da sentença só irradiam para fora do processo após o trânsito em julgado – exaurimento das vias recursais -; havendo, contudo, exceções a essa regra, em que a sentença surtirá efeitos antes do exaurimento das vias recursais.

Sobre esse tema, comumente é veiculada a lição de José Carlos Barbosa Moreira que ensina que “*o normal impedimento à eficácia da sentença, nos casos de impugnabilidade por meio de recursos de efeito suspensivo, não resulta da interposição, mas a precede*”¹⁵

Isto é, a sentença não surtirá efeitos até que o recurso seja interposto, mas, sim, estará com sua eficácia suspensa e, em havendo o trânsito em julgado, haverá a irradiação de seus efeitos. Por isso, Barbosa Moreira ensina que:

*A rigor, portanto, sem embargos da expressão tradicional, não é ao recurso, e nem sequer à pendência do prazo de interposição, mas à simples recorribilidade, que corresponde o efeito de tolher eficácia à sentença, antes se deveria falar, destarte, de efeito impeditivo que de efeito suspensivo, pois na verdade não há o que se suspender: a eficácia da sentença nem sequer começou a manifestar-se.*¹⁶

Não parece razoável que a imutabilidade e indiscutibilidade recaiam nos efeitos da sentença, mas, sim, na formulação dada pelo juiz na sentença da norma jurídica concreta, enquanto referida àquela situação, sem dúvida se destina, desde que a sentença passe em julgado, a perdurar indefinidamente, excluídas a possibilidade de vir a emitir-se outra forma concreta e a relevância jurídica de qualquer eventual contestação ou dúvida. Nas palavras da doutrina especializada:

Ao nosso ver, porém, o que se coloca sob o pálio da inconstitucionalidade, com referência à situação existente ao tempo em que a sentença foi prolatada, não são os efeitos, mas a própria sentença, ou, mais precisamente, a norma jurídica concreta nela contida. Assim, posto que devedor venha a pagar a dívida, e com esse ato faça desaparecer o efeito ‘certificativo’ da sentença que a declarar existente, jamais se poderá voltar a pôr em dúvida, de maneira juridicamente relevante, que, para a situação considerada na sentença, devia ser aquela, e não outra, a norma jurídica concreta. Suponhamos que o vencido, tendo pago a dívida, proponha ação para reaver o que pagou, alegando que o pagamento fora indevido, porque inexistente a obrigação. É inquestionável que a tanto obstará a coisa julgada. Não, todavia, por causa do efeito da sentença anterior, que a essa altura já cessou, em virtude do próprio pagamento. A subsistência do obstáculo, apesar disso, mostra que ele não consiste

¹⁵ MOREIRA, José Carlos Barbosa. Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Op. Cit. p. 273.

¹⁶ MOREIRA, José Carlos Barbosa. Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Op. Cit. p. 275.

*na imutabilidade (ou na indiscutibilidade) do efeito, mas na imutabilidade (e na incontrovertibilidade) da sentença mesma, ou da norma jurídica concreta nela enunciada.*¹⁷

2.2 Eficácia preclusiva da coisa julgada

Dissemos em diversas passagens do presente trabalho que a coisa julgada objetiva a cristalização da norma jurídica criada pelo Estado-Juiz ao julgar determinada demanda levada a sua apreciação pelas partes. Trata-se da materialização do princípio da segurança jurídica e, principalmente, da garantia de que as crises de pretensões resolvidas pelo Estado serão definitivas.

Nessa perspectiva, o art. 474 do CPC, dispõe que “passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”.

Dessa regra, extrai-se o chamado efeito preclusivo da coisa julgada, cujo objetivo é evitar que a parte intente nova demanda, objetivando o mesmo bem da vida, sob outro fundamento que, por algum motivo, não foi suscitado na primeira demanda.

É o que se colhe das lições doutrinárias de **Fredie Didier, Paula Sarno Braga, Rafael Oliveira**:

*Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos ‘alegações e defesas’, na dicção legal – que poderiam ser suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível).*¹⁸

2.2.1 Visão de Bruno Vasconcelos

Para **Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes** o impedimento de uma segunda ação incompatível com a primeira não significa no alargamento dos limites objetivos da primeira demanda, mas terá a finalidade precípua de resguardar a autoridade da coisa julgada da primeira ação apenas nos **limites da incompatibilidade**.

¹⁷ Op. Cit. p. 275.

¹⁸ DIDIER JR., Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 3ª Ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2008, p. 569.

Nas palavras do citado autor:

Para deixar claro o significado do conceito proposto, cabe ressaltar que a concepção da eficácia preclusiva da coisa julgada como impedimento à propositura de demandas incompatíveis não promove o alargamento dos limites objetivos da coisa julgada. A imutabilidade não se estenderá às defesas poderá ser livremente apresentada em outros processos, sem que haja qualquer vínculo decorrente da coisa julgada.¹⁹

A respeito da incompatibilidade, destacamos as lições de **Proto Pisani**, citadas pelo referido autor, que separa a incompatibilidade em direta e indireta. Esta consiste na vulneração e afronta que a primeira demanda causará em relação à decisão de questão prejudicial analisada na primeira demanda, de modo que aquela – incompatibilidade direta – diz respeito à interferência que o segundo julgado faz à eficácia do primeiro julgado.

Tal distinção se mostra deveras relevante para o presente trabalho que reputamos relevante a transcrição das encimadas lições:

Nos casos de incompatibilidade direta, apesar de fazer referência à eficácia preclusiva, acaba por afirmar que os limites objetivos da coisa julgada estendem-se à situação jurídica incompatível. Em se tratando da incompatibilidade indireta, o conflito entre os julgados ficaria restrito ao plano lógico, sendo, portanto, viável a propositura da demanda indiretamente incompatível.²⁰

Para **Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes**, portanto, é no sentido de que a demanda judicial cuja incompatibilidade seja **indireta** poderá ser proposta, de modo que, apenas no tocante à incompatibilidade é que deve recair a autoridade da *res judicata* formada na primeira demanda judicial.

Referido posicionamento é elucidado com o seguinte exemplo citado pelo citado autor: “julgada procedente demanda com pedido de condenação ao pagamento de prestação prevista em contrato, a eficácia preclusiva não impede a propositura pelo réu de ulterior demanda em que peça a declaração de nulidade do negócio (*incompatibilidade indireta*). O réu não poderá pleitear, no entanto, como consequência da nulidade, o ressarcimento pelos valores pagos em decorrência da condenação que lhe

¹⁹ LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 112-113.

²⁰ LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Op. Cit. p. 113.

foi imposta, pois tal pedido interferiria na eficácia da sentença anteriormente proferida (*incompatibilidade direta*)²¹.

2.2.2 Visão de Ovídio Baptista

Ovídio Baptista, em seu clássico *Sentença e Coisa Julgada*, ao tratar sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, inicialmente, expõe preocupação quanto ao conceito de *lide*, bastante discutido naquela época, e faz um paralelo entre o artigo 287 do Código de Processo de 1939 e o art. 468 do Código de processo de 1973, para, só então, concluir se haveria ou não a intenção do legislador em abranger, no âmbito da coisa julgada, também as premissas necessárias da decisão.

Para tanto, o referido autor parte das lições de Alfredo Buzaid que, ao analisar os citados artigos, conclui que a:

*(...) a redação do indicado artigo 287 era obscura 'porque, excluindo a palavra lide', faz supor que a coisa julgada recaia unicamente sobre as questões decididas', impondo-se, então, segundo o eminente autor do Projeto de nosso atual Código de Processo Civil, uma construção legal dessa norma, de modo a restabelecer o verdadeiro sentido original que ela continha no projeto.*²²

E conclui que a doutrina, diante da supressão da palavra *lide* da legislação brasileiro pelo legislador, mesmo diante da presença das expressões “*nos limites da lide*”, seria possível afirmar que o legislador pátrio preferiu que a sentença transplantasse os limites da respectiva *lide* e abarcasse as premissas necessárias ou as questões prejudiciais.

Nas palavras de **Ovídio Baptista**:

*Interpretando, pois, com maior precisão, o pensamento de Buzaid, quando ele escreve que a redação do artigo 287 'faz supor que a coisa julgada recaia unicamente sobre as questões decididas', devemos entender que a redação do artigo 287, segundo a doutrina que sobre ele se formou, no Brasil, sugeria que a sentença abrangesse não unicamente as questões decididas, mas todas 'as questões decididas', fossem elas pertinentes à lide, ou não o fossem, desde que significassem premissas necessárias da decisão. Estariam, pois, abertas as portas para a expansão da eficácia da sentença até as questões relativas à lide prejudicial.*²³

²¹ LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Op. Cit. p. 114.

²² SILVA, Ovídio Araujo Baptista. *Sentença e Coisa Julgada*, 2. ed., Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 138.

²³ SILVA, Ovídio Araujo Baptista. *Sentença...* Op. Cit. p. 139.

Com essa premissa em mente, valendo-se do exemplo em que o autor de uma demanda judicial leva a juízo a pretensão de rescisão de determinado contrato e, ao se decidir pela rescisão, seria possível também afirmar que o juiz decidiu acerca da validade do contrato, como premissa necessária para a deliberação de sua rescisão, Ovídio Baptista rechaça tal possibilidade, na medida em que, ao se entender que a questão de validade do contrato seria abarcada pela coisa julgada, seria forçoso concluir também que questões como capacidade negocial das partes também estariam abarcada pela cognição necessária do juízo de mérito.

Em outras palavras:

(...) se admitíssemos que a sentença que decreta a rescisão do contrato decide, simultaneamente, sua validade, seríamos compelidos a concluir que a pronúncia judicial se estendera, também, à questões da capacidade negocial das partes contratantes, pois não pode haver contrato válido entre as partes incapazes (art. 145 do C. Civil). Essa problemática, aliás, é sobejamente conhecida da doutrina, a ponto de dispensar-nos uma discussão mais demorada das implicações gravíssimas geradas pela aceitação de uma teoria amplexiva quanto a limites objetivos da coisa julgada.²⁴

Seguindo uma lógica que entendemos imprescindível para a real compreensão da eficácia preclusiva da coisa julgada, o mestre Ovídio Baptista realça a necessidade de se entender, com exatidão, o conceito de questão para, a partir daí, avançar para o que seria o objeto do processo para fins de cristalização pela *res iudicata*.

Nesse sentido, segundo o processualista, não se pode deixar de analisar esse ponto sem olhar para a doutrina de Carnelutti, haja vista nosso sistema processual ser herdeiro, principalmente em matéria de limites objetivos da coisa julgada, das concepções do processualista italiano.

Assim, para Carnelutti a demanda seria a “*lide contida no processo*”, de modo que estaria adstrita à *lide* a porção que o autor submeteria ao crivo do juiz. Ou, nas palavras do processualista gaúcho:

o processo, então, ‘compreende todas as questões cuja solução constitua um pressuposto necessário para o julgamento da lide’; contudo essas questões integram a demanda, quer sejam debatidas, quer não, contanto que sejam um prius em relação à conclusão, como

²⁴ Op. Cit. p. 139.

*diz o professor Buzaid, ou sejam um pressuposto para a solução da demanda, como afirma Carnelutti.*²⁵

Fazendo um contraste com a doutrina de Carnalutti, Ovídio Baptista ressalta a teoria de Schwab, para quem não seria apenas e tão somente o pedido que estabelecesse, mas, sim, a interpretação decorrente deste pedido que demandaria análise dos fatos e relações jurídicas deduzidas e deduzíveis.

Para demonstrar essa posição, o processualista gaúcho sugere o seguinte exemplo:

*(...) proposta uma ação de despejo fundada no fato de que o inquilino não cumpriu o contrato, na cláusula em que se obrigara a pintar o imóvel e reparar os assoalhos, uma vez rejeitada a ação por não provados tais fatos, poderá o locador propor uma segunda ação em que alegue que o locatário infringira outra cláusula contratual de que resultou o corte no fornecimento de energia elétrica e do telefone por falta de pagamento, obrigações essas que lhe cabiam. Parece que o material do primeiro processo não abrange o fundamento do segundo.*²⁶

Portanto, com base no exemplo acima citado, é correto afirmar, segundo a doutrina de Schwab, que há uma evidente incompatibilidade entre o estado de coisas das duas demandas, de modo que o autor da segunda demanda que objetiva a mesma tutela final da primeira (rescisão do contrato de aluguel) poderá alegar fatos já existentes, mas não alegadas no primeiro processo, desde que não se relacionem com o “material processual” da primeira demanda.

Isto é, para essa teoria, ainda que o pedido esteja em destaque na demanda, o que as partes efetivamente litigam é sobre o fundamento desse pedido.

Apenas para não deixar qualquer dúvida acerca dessa teoria do eminente processualista alemão, que, segundo Ovídio Baptista, seria a baliza correta para interpretar a aparente antinomia entre os artigos 468 e 474 do Código de Processo Civil, faz-se necessária transcrever as palavras de Schwab, para quem:

(...) fica excluída do novo processo do novo processo toda alegação do autor tendente a dar uma imagem ou criar um juízo que discrepem do material processual do processo decidido com autoridade de coisa julgada. Ao contrário, se a nova alegação não guardar relação com o material do primeiro processo, ela não ficará excluída nem pela coisa

²⁵ Op. Cit. p. 148.

²⁶ Op. Cit. p. 168.

julgada, nem pelo efeito de exclusão alheio à coisa julgada, ainda que os fatos hajam podido ser expostos no primeiro processo.

3 Limites objetivos da Coisa Julgada: afinal, o que faz coisa julgada?

Na esteira do que já foi ressaltado em linhas anteriores deste ensaio, o Código de Processo Civil brasileiro adotou a política legislativa de cristalizar as decisões judiciais nos limites da *lide* e das questões decidida. É o que se extrai do art. 468, do CPC, segundo o qual “*a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas*”.

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, comentando o referido dispositivo, ensinam que:

Perceba-se, prescreve o texto normativo que a sentença tem força de lei nos limites da lide decidida. A lide decidida é aquela levada a juízo através de um pedido da parte, colocado como questão principal. Logo, resta evidente que, de acordo com esse artigo, a autoridade da coisa julgada só recai sobre a parte da decisão que julga o pedido (a questão principal, a lide), ou seja, sobre a norma jurídica concreta contida no dispositivo.²⁷

Em certa medida, o referido dispositivo prevê a exata “definição” do instituto da coisa julgada no direito brasileiro, pois estabelece que parte da decisão ficará acobertada pela autoridade da coisa julgada e, portanto, não pode ser rediscutida em ações futuras.²⁸

Portanto, a parte dispositiva da sentença que julga o objeto do processo, ou seja, momento em que o julgador irá apreciar o pedido formulado pela parte é que será imutabilizada pela autoridade da coisa julgada.

Ou nas palavras de **João Batista Lopes**, “*Acolheu o Código a doutrina diminante (Chiovenda, Carnelutti, Liebman, Micheli, Buzaid, Lopes da Costa, Pontes de Miranda, Celso Neves), segundo o qual a coisa julgada material se circunscreve ao dispositivo da sentença.*”²⁹

²⁷ DIDIER JR., Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Op. Cit. p. 561.

²⁸ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim Wambier. O que é abrangido pela coisa julgada no direito brasileiro: a norma vigente e as perspectivas de mudança. Revista de Processo. Vol. 230. São Paulo: Revista dos Tribunais, Abril/2010, p. 75.

²⁹ LOPES, João Batista. Ação Declaratória, 5ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 126.

Ocorre que, ao percorrer o caminho para se chegar a uma conclusão acerca da *lide* (para usar a expressão utilizada pelo legislador de 1973) exposta pelas partes, o juiz inevitavelmente passará por questões atinentes ao objeto do processo, mas que, à luz da legislação em vigor, não são capazes de alcançar a imutabilidade da coisa julgada.

Dentre essas questões, o art. 469 do CPC elenca algumas situações em que mesmo que analisadas na sentença, não farão coisa julgada, são elas: **i)** os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; **ii)** a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; **iii)** a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo.

Ao comentar o referido dispositivo, **Vicente Greco Filho** ensina que:

Todas essas questões são resolvidas pelo juiz a fim de poder chegar ao dispositivo ou conclusão e são importantes para se determinar o alcance e o próprio correto entendimento da decisão, mas sobre elas não incide a imutabilidade da coisa julgada. Em outra ação poderão ser rediscutidas, e o novo juiz tem total liberdade de reapreciá-las. A lei não diz, mas é evidente que também não faz coisa julgada a interpretação dada ao direito para a decisão do caso concreto. Cada juiz interpreta individualmente o direito em face do caso proposto, que não tem força de lei para casos futuros. Apenas a reiteração dos julgados em certo sentido, com certa interpretação da lei, pode influir na concepção dos demais juízes, tendendo-se para uma aplicação uniforme.³⁰

Para que se tenha a real dimensão dos limites objetivos da coisa julgada, tal como descrito no art. 468 do CPC, imprescindível transcrever as lições de **José Carlos Barbosa Moreira** que ilustra seu pensamento com o seguinte exemplo:

X propõe contra Y ação de despejo, alegando que o locatário cometeu infração contratual grave, consistente em danificar o prédio alugado. O pedido é julgado procedente, por ter-se o juiz convencido da verdade do fato (danificação do prédio). Tampouco fica esse motivo – solução da quaestio facti – coberto pela autoridade da coisa julgada: em processo posterior, no qual X venha pleitear de Y a indenização do prejuízo sofrido, poderá o órgão judicial rejeitar o pedido, entendendo que não ficou provado o fato da danificação³¹

De outro lado, para que não haja restrição da abrangência da coisa julgada apenas ao que foi efetivamente pedido pelas partes, mas, também, para que seja possível a parte requerer ao juiz que decida sobre outras questões que não fizeram parte do

³⁰ GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 249.

³¹ MOREIRA, José Carlos Barbosa Moreira. “Os Limites Objetivos da Coisa Julgada no Sistema do Novo Código de Processo Civil”. *Temas de Direito Processual Civil*. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 93 *apud* DIDIER JR., Fredie ... Op. Cit. p. 561.

pedido, o CPC previu a ação declaratória incidental, cuja função é permitir que a questão prejudicial, seja transplantada para o dispositivo da sentença e, por consequência, seja tratada como se pedido fosse, acobertando-se pela indiscutibilidade da *res iudicata*.

Arruda Alvim, com maestria, ensina que a principal função da declaratória incidental:

(...) é o de, elevando a relação jurídica subordinante à categoria da causa petendi, subjacente à ação, tal como proposta pelo autor, inserir, portanto, tal relação jurídica subordinante no dever do juiz de decidir a respeito, agora com autoridade de coisa julgada (art. 470; v. tb. art. 469, III).³²

A doutrina, ao comentar o art. 470 do CPC que prevê a hipótese de ação declaratória incidental, assim dispõe:

A importância do dispositivo está em permitir que uma questão prejudicial passe a ser apreciada pelo juiz como pedido, e não mais como causa de pedir (que seria enfrentada na fundamentação da sentença de mérito e, assim, não seria alcançada pela coisa julgada material) (...) Presentes esses pressupostos, a relação incidente se instaurará e será apreciada pelo juiz, passando, assim a ampliar o objeto do processo, sendo decidida como parte do dispositivo da sentença e, assim, não poderá ser enfrentada futuramente em outra (nova) demanda³³

Dessas premissas, conclui-se que o legislador brasileiro de 1973 adotou a opção política-legislativa de cristalizar com a autoridade da coisa julgada o dispositivo da sentença, de modo que deixou a critério e vontade das partes reivindicarem, por meio da ação declaratória incidental, a apreciação de questões prejudiciais para efeitos de imutabilização.

³² ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. Vol. 2. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 324.

³³ MARCATO, Antônio Carlos (coordenação). Código de Processo Civil interpretado. 2 ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1489.

4 Questão Principal e Questão Prejudicial

Para a correta interpretação dos limites objetivos da coisa julgada, é necessário fazer a distinção entre as **questões principais** e as **questões prejudiciais**, a fim de permitir, de modo claro e preciso, a distinção das matérias que serão acobertadas pelo manto da *res iudicata* e as matérias que deverão ser objeto de requerimento específico para esse fim.

O juiz deverá exercer cognição sobre todas as questões postas pelas partes, tanto aos **fundamentos** para a solução da lide, quanto para àquelas questões que, além de haver **cognição**, haverá também **decisão**.

Isto é, a *lide decidida*, para efeitos da incidência da autoridade da coisa julgada, é aquela em que a parte leva a juízo **por meio de um pedido**, colocando-a como **questão principal**, de modo que a autoridade da coisa julgada só recairá sobre a parte da decisão que julgou o **pedido** (a questão principal, a lide), ou melhor, sobre a norma jurídica concreta contida no seu dispositivo³⁴.

Por outro lado, há que se considerar que ao proferir decisão de mérito, o juiz terá de apreciar e resolver, inúmeras vezes, sobre pontos controvertidos que **constituam antecedentes** lógicos da decisão final.

Questões prejudiciais, portanto, são aquelas cuja solução condicionará o pronunciamento sobre outra questão.

São exemplos de questões prejudiciais: **i)** a alegação de **nulidade de patente**, como **matéria de defesa**, conforme autoriza o art. 56, §1º da Lei 9.279/96³⁵; **ii)** o reconhecimento do **direito de precedência**, previsto no art. 129, §1º, da Lei 9.279/96, numa ação de **nulidade de registro** de marca; **iii)** na ação declaratória de reconhecimento de **direitos autorais**, a cognição sobre a **participação meramente colaborativa** dos réus, nos termos do art. 15, §1º, da Lei 9.610/98;

Nesse sentido, não se pode olvidar as valiosíssimas lições do mestre **José Carlos Barbosa Moreira** sobre o tema, *in verbis*:

³⁴ DIDIER JR. Fredie. BRAGA. Paula Sarno. OLIVEIRA. Rafael. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3ª edição, Salvador: JusPodivm, 2008, p. 561.

³⁵ Agravo Regimental no Agravo nº 526187/SP, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Fernando Gonçalves, pub. No DJ do dia 03.09.2007, disponível em <www.stj.jus.br>, arquivo capturado em 29.07.2015.

*A controvérsia prejudicial pode ser levantada como simples artigo de defesa: o fiador, v.g., alega na contestação, previamente, a inexistência da obrigação principal. Mas pode também constituir o objeto de ação distinta que, por circunstância especial, notadamente connexitatis causa, corra com a outra, em simultaneus processus. É o que sucede, por exemplo, quando o autor propõe, em cumulação sucessiva, ação de investigação de paternidade e de petição de herança: ou quando, citado para ação em que se pede o cumprimento de contrato, o réu, além de opor, na contestação, a exceptio non adimpleti contractus, reconvém pleiteando a anulação do negócio; ou ainda quando, no processo da ação reivindicatória movida por A contra B, antes da audiência de instrução e julgamento, intervém C como opoente, pedindo para si a coisa vindicada. Em todos esses exemplos, que poderiam multiplicar-se, haverá necessariamente prejudicialidade na solução das questões: a que se der a uma delas condicionará o teor da que se há de dar à outra.*³⁶

Em suma, na sistemática processual atual será objeto de imutabilização a norma jurídica concreta constante no dispositivo da decisão de mérito, visto que caberá ao autor delimitar a **questão principal**; de modo que, as **questões prejudiciais**, isto é, os pontos controvertidos que o juiz deve enfrentar e resolver para se chegar à questão principal, poderá, mediante manejo de **ação declaratória incidental**, requerer que a prejudicial seja julgada como questão principal, autorizando, portanto, a incidência da *res iudicata*.

³⁶ BARBOSA MOREIRA. José Carlos. Questões preliminares e coisa julgada, Rio de Janeiro: Borsói, 1967, p. 78.

5 O novo Código de Processo Civil e a Coisa Julgada sobre as Questões Prejudiciais

O Novo CPC, em seu artigo 503, §§ 1º e 2º, elenca os requisitos **positivos e negativos** para a extensão dos **limites objetivos** da coisa julgada para as questões prejudiciais, cuja incidência deverá ser **cumulativa**³⁷, *verbis*:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

*§1º O disposto no caput aplica-se à resolução de **questão prejudicial**, decidida expressa e incidentalmente no processo, se:*

*I – dessa resolução **depender o julgamento do mérito**;*

*II – a seu respeito tiver havido **contraditório prévio e efetivo**, não se aplicando no caso de **revelia**;*

*III – o juízo tiver **competência em razão da matéria e da pessoa** para resolvê-la como questão principal;*

*§2º A hipótese do §1º não se aplica se no processo houver **restrições probatórias ou limitações à cognição** que impeçam o **aprofundamento da análise da questão prejudicial**.*

O *caput* do referido artigo prevê que, a decisão terá força de lei nos limites das questões **expressamente** decididas. Houve, nesse caso, a inserção da palavra “*expressamente*” em comparação ao dispositivo correspondente do CPC/73, qual seja, o artigo 468.

Esse ponto se mostra bastante relevante, na medida em que, segundo a doutrina³⁸, a inovação tem o escopo de impedir interpretações segundo as quais a coisa julgada abrangia questões que não foram objeto de **expressa decisão**. Como é o caso, por exemplo, da súmula 453³⁹ do Superior Tribunal de Justiça que não permite a cobrança dos honorários de sucumbência omitidos em decisão transitada em julgada⁴⁰.

Ou seja, a inserção da necessidade que questões sejam decididas de modo expreso para que haja a incidência da coisa julgada, impede que questões **não**

³⁷ Enunciado nº 313 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “São cumulativos os pressupostos previstos nos §1º e seus incisos, observado o §2º do art. 503”.

³⁸ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. DIDIER JUNIOR, Fredie. TALAMINI, Eduardo. DANTAS, Bruno. Breves Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1292.

³⁹ Súmula 453 STJ: “Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”.

⁴⁰ Em que pese o art. 85, §18 do CPC/15 revoga a súmula 453 do STJ, uma vez que assim dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor.

(...)

§18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

decididas sejam imutabilizadas e, posteriormente, impedidas de serem satisfeitas e executadas pelas partes.

Feita essa primeira observação, passemos a análise dos requisitos para a incidência da coisa julgada nas questões prejudiciais.

De acordo com o citado dispositivo, haverá extensão da coisa julgada às questões prejudiciais quando da resolução dessas questões **depender o julgamento do mérito**.

A nosso ver, são questões prejudiciais todas aquelas que dependam do julgamento do mérito, **independentemente** da existência ou não de questões autônomas que, por si só, ensejariam a procedência ou improcedência da demanda⁴¹.

Imaginemos uma ação movida na Justiça Estadual cujo pedido principal é abstenção do uso de determinada patente e indenização. O Réu, por sua vez, contesta a ação alegando: **i)** nulidade da patente; e **ii)** existência de autorização para a fabricação do produto protegido pela patente. A ação é julgada improcedente, pois o Magistrado, na fundamentação, reconhece a validade da patente, mas considera lícito o uso, uma vez que estaria configurada a autorização para produção do produto protegido.

De acordo com a leitura do art. 503, §1º, inciso I, do NCPC, haveria a extensão da coisa julgada, no exemplo acima citado, tanto da questão prejudicial que trata da validade da patente, quanto da prejudicialidade da existência de prévia autorização para fabricação; ou seja, ambas estariam acobertadas pela *res iudicata* por se tratarem de questões cuja **resolução o mérito da causa dependa**.

Esse posicionamento permite, inclusive, que a parte, ao se sentir prejudicada, recorra do capítulo do *decisum* que não reconheceu expressamente a questão prejudicial. Em outras palavras, usando o exemplo acima, caso a nulidade da patente fosse declarada, o Réu, mesmo “vitorioso” na demanda improcedente, teria interesse recursal em pleitear a reforma desse capítulo específico.

Até pelo teor do art. 489⁴² do NCPC, as questões prejudiciais levantadas pelas partes deverão ser objeto de análise e adequada fundamentação pelo julgador, o que

⁴¹ Reflexões tomadas com base nas discussões externadas no artigo publicado pelo Subgrupo “Sentença e Coisa Julgada” do Centro de Estudos Avançados de Processo (CEAPRO), disponível no endereço eletrônico: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI222158,41046-requisito+da+dependencia+do+julgamento+no+novo+regime+da+coisa>

⁴² O art. 489 do NCPC, em nítida sintonia com o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, prevê o dever de fundamentação das decisões judiciais, elencando, inclusive, as hipóteses que não serão consideradas decisões adequadamente fundamentadas, dentre

afastará a temerária hipótese de incidência do manto da autoridade da coisa julgada sobre questões que fugiram da adequada apreciação e fundamentação judicial.

Há, todavia, outros entendimentos contrários a esta posição. Uma das posições divergentes sustenta que, havendo fundamento autônomo capaz de sustentar a decisão, as demais questões não serão objetos de cristalização pela coisa julgada. Ou seja, no exemplo acima citado, a questão prejudicial de validade da patente não seria objeto de imutabilização, pois haveria outro fundamento autônomo capaz de sustentar a decisão (autorização de fabricação do produto patentado).

Há, também, outro entendimento, denominado eclético que alberga uma parte de cada posição. Para essa corrente não haveria formação de coisa julgada sobre a questão prejudicial, recaindo, apenas, sobre o fundamento autônomo que o julgador se pautou a decidir a demanda (defendido pela segunda posição), mas, por outro lado, haveria a possibilidade de interesse recursal da parte que decaiu de uma das questões prejudiciais.

Contextualizando a **posição eclética** com o exemplo acima citado, a questão prejudicial de nulidade da patente não seria considerada acobertada pela coisa julgada, apenas o fundamento autônomo de autorização de fabricação do produto patentado, mas seria autorizado à parte devolver ao tribunal o capítulo da sentença que apreciou a nulidade da patente.

Em seguida, outro **requisito positivo** previsto no artigo 503, §1º, inciso II do NCPC, diz respeito à necessidade do respeito ao **contraditório prévio** e **efetivo** para a incidência da imutabilização às questões subordinantes, vedando-se, expressamente, as **hipóteses de revelia**.

Destaque-se o exposto impedimento da coisa julgada recair sobre questão judicial que houver sido objeto da sentença proferida em processo que o Réu não apresentou defesa e, portanto, fora **considerado revel**, na medida em que, em sentido diverso, o artigo 321 do CPC/73 permitia o ajuizamento da ação declaratória incidental contra réu revel, desde que **fosse promovida nova citação**.

Não nos parece que o inciso II, do citado §1º do art. 503, não impede a formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial nos casos de revelia, desde que

outros, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida ou invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

para tanto, ao réu revel seja oportunizada o exercício do contraditório *prévio e efetivo*, por meio nova diligência citatória.

Pensamos, ademais, que não seria todo e qualquer caso de revelia que haveria interpretação absoluta de impedimento da formação da coisa julgada sobre questão prejudicial. Isso porque, o fato do réu não apresentar defesa, configurando, portanto, a condição de revel, não implica dizer que não houve contraditório prévio e efetivo no processo. Nos casos, por exemplo, em que houver **expresso e detalhado requerimento** do autor, com a **adequada** apreciação e **fundamentação** do juiz, a questão prejudicial poderia, sim, ser abrangida pelo manto da coisa julgada.

Ressalvada a expressa previsão do legislador de 2015, em impedir a formação da coisa julgada da questão prejudicial em casos de revelia, **Antonio do Passo Cabral** afirma que:

Trata-se de uma postura excessivamente protetiva do legislador, pressupondo que, em caso de revelia, não terá havido contraditório efetivo. Assim não pensamos. É possível que, mesmo havendo revelia, o processo tenha transcorrido com exercício de contraditório. É que o contraditório, no que se refere ao direito de expressão (um de seus consectários), é uma faculdade das partes. Por exemplo, a não apresentação da contestação é uma possibilidade aberta, legítima, de atuação processual, podendo ser vista como uma omissão voluntária do réu, que pode ser considerada sim exercício do contraditório. Nessa perspectiva, em tendo sido alegada de maneira detalhada e cuidadosa pelo autor (com ênfase), e considerada analiticamente pelo juiz na sentença, a prejudicial poderia ser atingida pela coisa julgada a despeito da revelia.⁴³

Pensemos, ainda, na ação em que se requeira a abstenção de fabricação de determinado produto, ajuizada contra a empresa responsável pela fabricação e contra a empresa responsável pela comercialização do produto que supostamente viola a patente. Na hipótese em que a empresa fabricante **deixa de oferecer contestação** e a outra empresa responsável pela comercialização não só contesta a ação, mas, também, aduz a **nulidade da patente** como questão prejudicial de mérito, seria correto dizer que não haveria imutabilidade da prejudicial, apenas pelo fato de uma das demandadas não ter oferecido defesa?⁴⁴ Nos parece que a resposta é **negativa**.

⁴³ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. DIDIER JUNIOR, Fredie. TALAMINI, Eduardo. DANTAS, Bruno. op. cit. p. 1292.

⁴⁴ Esse exemplo foi pensado diante das considerações feitas por João Batista Lopes, citando Calmom de Passos, nos seguintes termos: “E ao próprio Calmon de Passos ocorreu outra hipótese possível, em que a revelia não exclui a admissibilidade da ação declaratória incidental, obrigando a nova citação: é a do litisconsórcio passivo, em que, na contestação oferecida por alguns dos réus, seja controvertida relação jurídica condicionante que também diga respeito a outro réu, este revel.” (LOPES, João Batista. op. cit. p. 148)

Há que se considerar que o próprio CPC/15 faz a distinção entre revelia e efeitos da revelia, nos artigos 344⁴⁵ e 345⁴⁶, de modo que prevê a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e a condição de revel do réu que não contestar (art. 344), mas, em seguida, afasta os efeitos da revelia quando houver pluralidade de réus e algum deles contestar (art. 345).

Portanto, nos parece que, no momento em que o Código de 2015 prevê hipóteses em que os efeitos da revelia não produzirão efeitos, o art. 503, §1º, inciso II, deve ser lido no sentido de que não haveria formação da coisa julgada da questão prejudicial quando houver **produção dos efeitos da revelia**, ou seja, quando recair a presunção sobre os fatos aduzidos pelo autor, e, não, apenas quando o réu não apresentar defesa.

O terceiro e último requisito positivo, está disposto no inciso III do NCPC, e trata da **competência do juízo** em razão da matéria e da pessoa para resolver a questão prejudicial como se fosse questão principal.

Esse requisito encontra correspondência no art. 470 do CPC/73, com inclusão, apenas, do critério de **competência pessoal** do juízo. Tal requisito impede, por exemplo, a imutabilização de prejudicial envolvendo nulidade de registro de marca, em ação proposta perante a Justiça Estadual, objetivando a abstenção do uso de marca, por clara **incompetência em razão da pessoa**.

Por fim, receita o comentado art. 503, em seu §2º, o **requisito negativo**, qual seja, a **impossibilidade** de imutabilização das questões prejudiciais debatidas em ações cuja **atividade probatória seja restrita** ou a **cognição seja limitada**, o que impediria o aprofundamento da análise.

Quanto à primeira hipótese – restrição probatória – não haverá coisa julgada sobre a questão prejudicial em processos cuja **atividade probatória** seja restrita, o que inviabilizaria o aprofundamento da análise da questão.

É o caso, por exemplo, de mandão de segurança impetrado contra ato administrativo proferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em

⁴⁵ Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

⁴⁶ Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I – havendo pluralidade de réus, alguns deles contestar a ação;
(...)

que, dado a restrição probatória da ação mandamental, a *res iudicata* não recairá sobre eventual debate sobre **o mérito do ato administrativo**.

Quanto à segunda hipótese – limitação à cognição –, pensamos que a restrição à imutabilidade de questões subordinantes não recairá apenas sobre processos em que exista limitação à **cognição vertical**, mas, também, à **cognição horizontal**.

É o caso, *verbi gratia*, das **tutelas provisórias** (cognição sumária e, portanto, vertical) ou de **ação possessória** visando a restituição de bens fruto de direito autoral alheio, e que o magistrado decida sobre a titularidade da obra autoral (cognição limitada e horizontal).

Pois bem. Uma vez preenchido os requisitos negativos e positivos previstos no art. 503 do CPC/15, uma questão se sobrepõe: é possível que a coisa julgada recaia sobre determinada prejudicial mesmo sem requerimento expresso das partes?

Nesse ponto, a doutrina tem se manifestado no sentido de que é despidendo que as partes requeiram de modo expresso que contra determinada questão prejudicial recaia a autoridade da coisa julgada, desde que, é claro, preencha todos os requisitos acima comentados.

Nesse sentido é o enunciado **165 do Fórum Permanente de Processualistas Civis**, segundo o qual: *“independentemente de provocação, a análise de questão prejudicial incidental, desde que preencha os pressupostos dos parágrafos do art. 503, está sujeita à coisa julgada.”*

E é justamente pelo modelo cooperativista previsto no art. 6^o⁴⁷ do CPC/15, que envolve todos os sujeitos processuais – inclusive o juiz – que o sistema da coisa julgada deve permitir que o magistrado, ao se deparar com questão que reputar importante, deve indicá-la às partes, de modo a permitir o efetivo debate, para que, só então, a tenha como questão prejudicial decidida como questão principal.

No mesmo sentido é a doutrina de **Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart**, para quem:

(...) a formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial independe de prévio pedido das partes. E é justamente por essa razão que o modelo de coisa julgada adotado pelo novo Código pode ser visto igualmente como de formação

⁴⁷ Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

cooperativa: o juiz também concorre para delimitação da autoridade do julgado. Identificando o juiz a existência de questão prejudicial que entenda conveniente solucionar definitivamente desde logo, deve indicá-la às partes a fim de que todos os participantes do processo possam debatê-la previamente, inclusive viabilizando o exercício do direito à prova a respeito.⁴⁸

É preciso considerar, ainda, entendimento doutrinário que sustenta a **manutenção** da ação declaratória incidental, a despeito do disposto no art. 503 do CPC/15, com fundamento no fato de as ações genericamente declaratórias ainda subsistirem na nova legislação processual (arts. 19 e 20), conforme demonstrado nas claras lições de **Antônio do Passo Cabral**:

De outra senda, a ação declaratória não serve apenas à certificação da (in) existência de relações jurídicas; pode ser objeto de pedido declaratório também a autenticidade ou falsidade de documento, isto é, pode-se ajuizar ação declaratória para certificação fática. Nestes casos, como previsto nos arts. 19, II c/c 433, ambos do novo CPC, não havendo possibilidade de extensão da coisa julgada pelo art. 503, subsistiria interesse no uso da ação declaratória incidental⁴⁹

⁴⁸ MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. ARENHART, Sérgio Cruz. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 517.

⁴⁹ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. DIDIER JUNIOR, Fredie. TALAMINI, Eduardo. DANTAS, Bruno. op. cit. p. 1295.

6. Alguns apontamentos conceituais sobre propriedade industrial necessários à compreensão do tema

6.1 Marcas

Por primeiro, é preciso ressaltar que os sinais distintivos em geral, e inclusive as marcas, encontram proteção constitucional no art. 5º, inciso XXIX, que dispõe:

a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país.

No plano infraconstitucional, é possível colher do art. 122, da Lei 9.279/96, o conceito de marca, segundo o qual “*são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*”.

Na doutrina, **Lélio Denicoli Schmidt** ensina que:

(...) tem-se que a marca deve ser definida simplesmente como um sinal distintivo que diferencia um produto ou serviço de outro. Não necessariamente idêntico, semelhante ou afim, nem necessariamente de origem diversa. É a definição seguida com pequenas variações por boa parte da doutrina e assim sintetizada por Paul MATHÉLY: ‘a marca (...) é um signo aplicado aos produtos ou serviços de uma pessoa, com a função de distingui-los.’⁵⁰

Por outro lado, o art. 124 da Lei 9.279/96, elenca as hipóteses em que o registro de marca não poderá ser concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, dentre elas: **i)** reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; **ii)** sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção do serviço, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva; **iii)** reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviços idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

⁵⁰ SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 35.

6.2. Patente

A lógica do direito de patente consiste em uma troca feita entre o Estado e o inventor, de modo que, ao inventor o Estado concederá proteção à exploração daquele evento por determinado tempo, e, ao Estado – e a toda sociedade – o inventor divulgará a sua invenção, a fim de contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país.

Nas palavras de **Denis Borges Barbosa**, uma patente é “*um direito, conferido pelo Estado, que se dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia*” e, como acima mencionado, como:

*contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.*⁵¹

Esse privilégio, como dito anteriormente, encontra assento constitucional no art. 5º, inciso XXIX, e tratamento pormenorizado na Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

Essa proteção concedida pelo Estado recairá sobre duas modalidades distintas de atividade intelectual produzida do inventor, quais sejam: o **modelo de utilidade** e **patente de invenção**.

No que tange o **modelo de utilidade**, é possível colher da redação do artigo previsto no art. 9º, da Lei 9.279/96, o que pode ser considerado passível de proteção, segundo o qual: “É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.

Segundo **Gabriel Di Blasi**, o modelo de utilidade consiste em:

(...) toda forma nova conferida – envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objetivo de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, desde

⁵¹ BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 295.

*que, com isto, se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização*⁵²

Em função da própria legislação tratar muitas vezes os requisitos para a concessão de proteção ao inventor do modelo de utilidade e da invenção de modo, faz-se necessário trazer os requisitos de modo unificado.

O art. 8º, da Lei 9.279/96, cuida dos requisitos da patente de invenção, que são a atividade inventiva, novidade e aplicação industrial.

Por outro lado, o art. 9º, do mesmo diploma legislativo, preceitua os requisitos da invenção na modalidade de modelo de utilidade, que, para registro, deverá constar: “ (...) *uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação*”.

Esse conceito, inclusive, é corroborado pelos tribunais pátrios:

REMESSA NECESSÁRIA . PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E DE ATIVIDADE INVENTIVA. NULIDADE DA PATENTE. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A hipótese é de remessa necessária de sentença que declarou a nulidade de patente de modelo de utilidade referente a ‘capas protetoras para bancos’.

II – A patente de modelo de utilidade tem por requisitos a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 9º da LPI). Na hipótese, estão ausentes a novidade e a atividade inventiva.

III – A sentença está correta ao declarar a nulidade da patente objeto da demanda.

*IV – Remessa necessária a que se nega provimento.*⁵³

Após tratar das duas modalidades de proteção do Estado ao inventor, é preciso, para melhor compreensão do tema, trazer a distinção da invenção e do modelo de utilidade, assentada na seguinte lição doutrinária:

(...) enquanto a invenção revela uma concepção original no que toca à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma nova configuração em objeto conhecidos, que resulta em melhor utilização, dotando-o de maior eficiência ou comodidade na sua utilização, não revelando, necessariamente, uma

⁵² DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 38.

⁵³ Remessa Necessária nº 0019515-52.2000.4.02.5101, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Simone Schreiber, julg. em 22.09.2015, disponível na internet em <www.trf2.jus.br>, arquivo capturado em 21.10.2015.

*nova função. Os modelos devem achar-se vinculados à função técnica, consistindo em uma forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade.*⁵⁴

O próprio **Superior Tribunal de Justiça** teve oportunidade de se manifestar acerca da diferença entre esses dois institutos de proteção à atividade intelectual do inventor, na medida em que:

*(...) a documentação juntada aos autos, notadamente o registro feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, não evidencia prontamente a exclusividade para todo e qualquer tipo de “capa para tampa de caixa d’água” – objeto da licitação, mas apenas demonstra que o recorrente detém a patente de um modelo de utilidade, e não de uma invenção. Ou seja, não há exclusividade para o produto licitado, mas apenas sobre os melhoramentos promovidos em produto já existente.*⁵⁵

⁵⁴ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, Comentários à lei da propriedade industrial, 3ª edição, revista e atualizada, Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 26.

⁵⁵ Recurso em Mandado de Segurança nº 37.688/MG, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, disponível na internet em <www.stj.jus.br>, arquivo capturado em 05.08.2015.

7. Possível conflito entre duas sentenças: enfrentamento da tese adotada no caso VIGOR

Feita essa passagem acerca de conceitos necessários para a compreensão da presente problemática, passa-se a apresentar o *leading case*, cujo presente trabalho se ocupa analisar.

Eis a ementa do Recurso Especial nº 1.353.531/RJ, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Min. Sidnei Beneti, envolvendo a marca VIGOR:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 485, IV E V, DO CPC. MARCA NOTÓRIA “VIGOR”. REGISTRO DEFERIDO PARA FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CEREAIS (Da classe 29.30). AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA JULGADA PROCEDENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL, A QUAL TRANSITOU EM JULGADO COM JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ. ANULATÓRIA DE INDEFERIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO JULGADA PROCEDENTE, POSTERIORMENTE, PELA JUSTIÇA FEDERAL, AUTORIZANDO O REGISTRO DA MARCA “VIGOR” PARA O PRODUTO ARROZ. OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. – A coisa julgada, a ser enfrentada na ação rescisória, privilegia antes a ‘res in iudicium deducta’, ligada diretamente à relação de direito material e, portanto, ao mérito, integrante da essencialidade da Ação Rescisória (CPC, art. 485, caput, 1ª parte), vindo em segundo plano a correlação das partes em torno da lide posta em juízo. Quer dizer: a legitimidade de parte perde relevo diante de mérito – isto é, aquilo para cujo julgamento existe o processo judicial.

2. – No caso, a ausência do INPI como parte no primeiro processo, ação de abstenção de uso de marca, por si só, não autoriza dizer que o resultado do julgamento não possa adquirir “autoridade de coisa julgada”, pois que o cotejo das sentenças proferidas, respectivamente, nas Justiças Estadual e Federal demonstra o contrário, na medida em que o ponto controvertido das lides de Bagé e do Rio de Janeiro gira em torno da expressão “VIGOR” com vistas a identificar o mesmo produto alimentício – arroz – fabricado pela ora recorrida, ao fundamento de distinção de classes.

3. – Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez efetivo e concreto uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipóteses de marcas notórias, justamente o que se verifica no caso em análise, em que a marca VIGOR pertence, há dezenas de

anos, à ora Recorrente e é efetivamente usada com ampla notoriedade.

4. – Na hipótese, o registro da marca ‘VIGOR’ como ‘notória’ foi concedido à empresa ora recorrente, atraindo a interpretação do caput do art. 67 da Lei 5.772/72, vigente à época: “A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca’.

5.- Portanto, em se tratando de ‘marca notória’ (art.67, caput, da Lei n. 5.772/71, atual marca ‘de alto renome’, em consonância com o art. 125 da Lei nº 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classe no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens.

6.- No caso, a indicação de ofensa à coisa julgada deve ser aferida considerando não apenas o sentido literal dos arts. 301, §1º, e 472 do CPC, mas, principalmente, o seu sentido teleológico, analisados em conjunto e de forma sistemática com os arts. 59 e 67 da Lei n. 5.772/71, vigentes ao tempo do ajuizamento da ação de abstenção do uso de marca na Comarca de Bagé/RS.

7.- O entendimento do Acórdão rescindendo no sentido da possibilidade da convivência das marcas em confronto não se mostra compatível com o sistema legislativo pátrio, seja na vigência do art. 59 da Lei n. 5.772/71, seja na vigência da Lei n. 9.279/96, cujo art. 125 assegura à marca registrada no Brasil considerada de alto renome – expressão que substituiu a marca notória da lei anterior – proteção especial, em todos os ramos de atividade.

8.- Desse modo, embora a lide submetida à apreciação da Justiça Federal não seja idêntica à ajuizada na Justiça Estadual, a sua solução, por questão de lógica jurídica, está subordinada à primeira. E, sob esse prisma, não se afigura razoável que não podendo a CONRADI usar e reproduzir o nome ‘VIGOR’ – como proibição decorrente do julgamento proferido por este Superior Tribunal de Justiça – seja-lhe autorizado o registro da marca para o seguimento específico do gênero alimentício arroz.

9.- Irrelevante a circunstância de haver nos dois processos a vinculação subjetiva à coisa julgada de outras partes, sobretudo quando estas não serão prejudicadas pela rescisão do Acórdão rescindendo. É o que se verifica em relação ao INPI, que é apenas o depositário do registro da marca, e não o seu titular, uma vez que não aufere, nem mesmo indiretamente, qualquer resultado com a exploração econômica da marca.

10.- Ademais, no caso, não se vislumbra de que forma o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido venha a beneficiar o mercado, uma vez que possibilita, inclusive, a existência de confusão por parte do consumidor, levado a crer, diante da identidade dos sinais, que tanto um como o outro produto provenham de uma mesma origem.

11.- Recurso especial provido, julgando-se procedente a Ação Rescisória.⁵⁶

⁵⁶ Recurso Especial nº 1.353.531/RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Sidnei Beneti, julg. em 17.12.2013, disponível na internet em <www.stj.jus.br>, arquivo capturado em 08.05.2015.

Em síntese, o caso que ora se apresenta trata-se de ação rescisória interposta pela empresa S/A Fábrica De Produtos Alimentícios Vigor, titular da marca VIGOR, proposta em face de Coradini Alimentos Ltda. e Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a fim de rescindir acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que manteve o registro da marca VIGOR, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada.

A alegação de ofensa à coisa julgada está pautada no fato de que uma ação de abstenção de uso de marca já teria sido julgada envolvendo as duas empresas, em que se discutia exatamente a marca VIGOR, também julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 27.841/RS, sob a relatoria do Min. Dias Trindade, publicada no DJ do dia 20.09.93, cujos excertos do voto do relator serão transcritos a seguir:

(...) o recurso, sob o fundamento da letra a), está posto em face de contrariedade aos arts. 59 e 67 do Código de Propriedade Industrial, de modo bastante explícito, permitindo, pois, o seu exame. O acórdão recorrido definiu a situação de fato como tendo a recorrente reconhecido a notoriedade da marca VIGOR, por decisão judicial com trânsito em julgado, marca essa que se acha registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ao passo que reconheceu direito à recorrida, com base em uma expectativa de deferimento de registro da mesma marca, para distinguir o seu produto alimentício: arroz. Assim fazendo, contrariou o art. 59 do Código de Propriedade Industrial, que assegura exclusividade de uso da marca a quem a tenha registrado. E do mesmo modo, ignorou o art. 67, que, ante a notoriedade judicialmente proclamada, assegurou essa exclusividade para todas as classes. É de dizer que a ação proposta pela recorrida para a rescisão do acórdão do Tribunal Federal de Recursos, que reconheceu a notoriedade da marca da recorrente, por sinal que lavrado pelo Sr. Ministro EDUARDO RIBEIRO, já foi julgada improcedente, mantida, assim, a coisa julgada. E mais, é certo que a recorrente veio a juntar documento demonstrando que já obteve registro também para a mesma classe para a qual há pretensão registrará da recorrida. E não é porque tenha sido essa prova feita no curso da ação que se vai desconsiderar a circunstância, que seria de ser levada em conta, ainda que o registro tivesse sido obtido depois de ajuizada a ação, (o que não ocorre) por força do art. 462 do Código de Processo Civil. A apelação da ora recorrente, em relação a parte da sentença que lhe foi desfavorável, há de ser decidida pelo órgão julgador que a teve por prejudicada, exatamente pelo provimento dado á apelação da ora recorrida, não sendo de se acatar o pedido formulado na parte final da petição deste recurso especial, para que aqui seja a mesma apreciada, posto que importaria em supressão de instância revisora ordinária. Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso e lhe dar provimento, em parte, para reformar o acórdão e negar provimento á apelação da aqui recorrida, ré na ação, de sorte a manter a sentença quanto ao uso da marca determinando que o órgão julgador do

tribunal de origem julgue a apelação da autora, no que diz respeito á questão indenizatória por perdas e danos.

Portanto, em suma, houve uma sentença de mérito, transitada em julgada, em que se reconheceu o dever de a empresa Coradini Alimentos Ltda. se abster do uso da marca vigor.

Após isso, na esfera administrativa, a empresa Coradini Alimentos Ltda. teve seu pedido de registro da marca VIGOR indeferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, ensejando o aviamento de ação de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o registro.

Essa segunda ação foi julgada procedente, ou seja, foi reconhecido pelo Poder Judiciário que o INPI deveria conceder o registro da marca VIGOR à empresa Conradi Alimentos Ltda., mesmo diante de uma sentença já transitada em julgado, proferida pela Justiça Estadual.

Contra essa decisão, a empresa S/A Fábrica De Produtos Alimentícios Vigor aforou ação rescisória, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, na medida em que a segunda ação ofenderia a sentença transitada em julgado da primeira ação que, ao analisar a colidência entre o uso da marca VIGOR por ambas as empresas, entendeu que haveria violação de marca.

Com esse cenário, instalou-se a seguinte situação: mesmo diante de uma sentença transitada em julgado determinando que a empresa Conradi Alimentos Ltda. se abstivesse do uso da expressão VIGOR, a Justiça Federal anulou a decisão administrativa de indeferimento da mesma marca VIGOR – que *a priori* a empresa estaria impedida de usar – e, por consequência, determinou a concessão do referido registro de marca.

Ou seja, a empresa Conradi Alimentos Ltda. seria titular do registro de marca VIGOR, mas, em tese, não poderia usá-la, pois contra ela recairia um comando jurisdicional, acobertado pela coisa julgada, que a impedia de fazer uso do sinal distintivo.

Ao decidir a ação rescisória interposta pela empresa S/A Fábrica De Produtos Alimentícios que, relembre-se, objetivava o reconhecimento de ofensa à coisa julgada da primeira ação que determinou à abstenção do uso da marca VIGOR, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

Desse modo, não há que se falar na ausência de identidade entre as ações, uma vez que o ponto controvertido das lides julgadas pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal, repise-se, gira em torno do uso da marca “VIGOR” para identificar o mesmo produto alimentício, arroz, fabricado pela recorrida, ao fundamento de distinção de classes.

Cumpre, ainda, salientar que, no caso, embora a lide submetida à apreciação da Justiça Federal não seja idêntica à ajuizada na Justiça Estadual, a sua solução, por questão de lógica jurídica, está subordinada à primeira. E, sob esse prisma, não se afigura razoável que não podendo a CONRADI usar e reproduzir o nome “VIGOR” – como proibição decorrente do julgamento proferido por este Superior Tribunal de Justiça – seja-lhe autorizado o registro da marca para o seguimento específico do gênero alimentício arroz.

E, ao final, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que: *“Entender-se de modo diverso, seria permitir que, por vias transversas, a ora recorrida possa se utilizar das prerrogativas de um direito de propriedade de marca cujo uso já havia sido proibido por sentença anterior transitada em julgado.”*

8. Notas de Cunho Conclusivo

Analisadas as questões apresentadas no presente trabalho, é possível afirmar que a decisão tomada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça foi a mais acertada para o sistema e para a segurança jurídica, principalmente sob a ótica do direito da Propriedade Industrial.

Em razão da função uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, como Corte uniformizadora da interpretação do direito infraconstitucional e, sabedora da incumbência de suas decisões como balizadora de condutas da sociedade, não poderia pactuar com decisões emanadas pelo Poder Judiciário, em sentido diametralmente opostos, ambas transitadas em julgado.

O *leading case* tomado no Recurso Especial nº 1.353.531, não poderia ser decidido de outra maneira, em primeiro lugar, em razão da quebra da própria lógica jurídica que as duas decisões judiciais transitadas em julgado poderiam causar, haja vista permitir a incoerência no sentido de existir duas decisões que, ao mesmo, impedem que determinada empresa use um sinal marcário e concedem registro dessa mesma marca a mesma empresa.

Portando, o primeiro motivo pelo qual concordamos com a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, reside na consolidação do próprio sistema que, para conservar a mínima segurança jurídica aos jurisdicionados, não poderá permitir duas decisões judiciais manifestamente contraditórias.

Bebendo das fontes da melhor doutrina, é possível afirmar, sem embargo, que, o dispositivo em vigor, disposto no art. 474, do Código de Processo Civil, que prevê a eficácia preclusiva da coisa julgada, impede que uma segunda ação judicial, mesmo que com pedidos diferentes, possa decidir de modo contrário sobre questões que necessariamente foram resolvidas na primeira ação.

Assim, escoreita a decisão da Colenda Corte Uniformizadora do Direito Federal, no sentido de que houve a violação da coisa julgada, haja vista que os motivos determinantes para a resolução da ação judicial de abstenção – violação da marca VIGOR e possibilidade de confusão – não poderia ser decidido de modo diverso, sem que houvesse alguma modificação no quadro fático e jurídico apresentado na primeira ação.

9. Bibliografia

ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. Vol. 2. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

BARBOSA MOREIRA. José Carlos. Questões preliminares e coisa julgada, Rio de Janeiro: Borsói, 1967.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Revista de Processo. Vol. 34, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Abril/1984.

BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 6ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 2, tomo I, São Paulo: Saraiva, 2007.

COUTURE, Eduardo. Fundamentos Del derecho procesal civil, Tercera Edición, Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1958.

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 1969.

DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia, Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DIDIER JR. Fredie. BRAGA. Paula Sarno. OLIVEIRA. Rafael. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3ª edição, Salvador: JusPodivm, 2008.

FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. Revista de Processo. Vol. 62, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Abril/1991.

GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2000.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, Comentários à lei da propriedade industrial, 3ª edição, revista e atualizada, Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1945.

LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2012.

LOPES, João Batista. Ação Declaratória, 5ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.

MARCATO, Antônio Carlos (coordenação). Código de Processo Civil interpretado. 2 ed., São Paulo: Atlas, 2005.

MARINONI. Luiz Guilherme. MITIDIERO. Daniel. ARENHART. Sérgio Cruz. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3º Volume. São Paulo: Saraiva, 2008.

SILVA, Ovídio Araujo Baptista. Sentença e Coisa Julgada, 2. ed., Porto Alegre: Fabris, 1988.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 49ª edição, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2008.

WAMBIER, Luiz Rodrigues e TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 12ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

WAMBIER. Teresa Arruda Alvim. DIDIER JUNIOR. Fredie. TALAMINI. Eduardo. DANTAS. Bruno. Breves Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim Wambier. O que é abrangido pela coisa julgada no direito brasileiro: a norma vigente e as perspectivas de mudança. Revista de Processo. Vol. 230. São Paulo: Revista dos Tribunais, Abril/2010.

Sites consultados:

www.trf2.jus.br

www.stj.jus.br