

NOVOS TEMAS DE PROCESSO CIVIL
NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Fabiano de Bem da Rocha

NOVOS TEMAS DE PROCESSO CIVIL NA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Sumário

Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI - Litisconsorte ou Assistente?.....	
i.	Introdução
ii.	A Propriedade Industrial e o Sistema de Direito Pátrio
iii.	Das atribuições do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
iv.	Do litisconsórcio
v.	Da assistência
vi.	INPI e Assistência na Doutrina e Jurisprudência - Posição Dominante
vii.	INPI e Litisconsórcio na Doutrina e Jurisprudência - Posição Minoritária
viii.	O Entendimento do Autor
Ainda das Ações Anulatórias e o INPI – Competência para Julgamento.....	
i.	Introdução
ii.	Competência - Conceitos e Critérios de Fixação
iii.	Competência de Jurisdição e Competência de Foro das Ações Anulatórias
iv.	Competência Consoante a Regra Geral do Código de Processo Civil
v.	A Questão da Competência do Artigo 99, I, do CPC e da Lei 9.469/97
vi.	A Questão da Competência em Razão da Participação do INPI - Foro privilegiado
vii.	A Competência na Jurisprudência - Conclusão
Ainda das Ações Anulatórias e o INPI – Interesse e legitimidade para recorrer.....	
i.	Introdução
ii.	Recurso e Impugnação das Decisões Judiciais
iii.	Pressupostos de Admissibilidade dos Recursos
Do juízo de admissibilidade	
Do juízo de mérito	
iv.	A Legitimidade
v.	O Interesse
vi.	O Exercício do Direito de Recorrer do Assistente Simples
vii.	O INPI e o Exercício do Direito de Recorrer
A Ação Judicial para Obtenção do Reconhecimento do Alto Renome de Marca.....	
i.	Introdução
ii.	Das Espécies de Ações e Eficácia de Suas Sentenças

- iii. Da Ação e Sentença Declaratória
- iv. Da Ação e Sentença Constitutiva
- v. Da Ação e Sentença Condenatória
- vi. Conclusões

Marca de Alto Renome e Resolução 110/INPI – Críticas, Princípios Constitucionais e Ações Judiciais.....

- i. Introdução
- ii. A Resolução e os Princípios Constitucionais - Críticas
- iii. Os Procedimentos Judiciais e o Alto Renome
- iv. Conclusões

A Função Criadora da Sentença e o Direito Processual Civil Brasileiro.....

- i. Introdução
- ii. Da Sentença
- iii. O Artigo 126 do CPC e os Deveres do Juiz
- iv. Atuação do Juiz na Lacuna e Obscuridade da Lei
- v. Função Criadora da Sentença e seus Limites
- vi. O Sistema Processual Pátrio

Medidas Inibitórias em Propriedade Industrial e a Garantia do Devido Processo Legal.....

- i. Introdução
- ii. Da Ação Cível do Artigo 209 - Cessação de Ato ou Ressarcimento:
- iii. Natureza dos Provimentos dos §§ 1º e 2º do Artigo 209 da Lei 9.279/96
- iv. O Devido Processo Legal e seus Princípios
- v. Os Provimentos do Artigo 209 da Lei 9.279/96 e a Garantia do Devido Processo Legal - Ofensa ou Razoabilidade?

A Perícia Técnica nas Ações por Infração a Direitos de Propriedade Industrial e um Breve Escorço sobre Provas.....

- i. A Temática.
- ii. Conceito de Prova
- iii. A Prova Pericial
- iv. A Prova Pericial nas Ações por Infração a Direitos de Propriedade Industrial
- v. Uma Tentativa de Solução - Conclusão

As Ações Anulatórias de Direitos de Propriedade Industrial e a Cumulação de Pedido Indenizatório - Questões sobre Cabimento e Competência.....

- i. Intróito
- ii. Aspectos Processuais da Cumulação de Pedidos
- iii. Das Ações Anulatórias e da Cumulação de Pedidos - Cabimento, Adequação e Competência
- iv. Conclusão

As Ações de Propriedade Industrial e a Suspensão do Processo em Razão de Questão Prejudicial Externa.....

- i. Breve Intróito
- ii. A Suspensão do Processo
- iii. Do Conceito de Questão Prejudicial
- iv. Da Questão Prejudicial como Fundamento para a Suspensão do Processo - art. 265, V, “a”, do CPC
- v. As Ações de Propriedade Industrial e a Suspensão do Processo por Questão Prejudicial Externa

Algumas Questões sobre a Legitimidade, Interesse e Substituição Processual em Matéria de Propriedade Industrial.....

- i. A Temática
- ii. A Legitimidade e o Interesse e suas Aplicações na Propriedade Industrial
- iii. A Substituição Processual e suas Aplicações na Propriedade Industrial
- iv. Algumas Conclusões

Breve Análise sobre o Tratamento dos Conflitos de Sinais Distintivos e Marcas em Sede de Recurso Especial.....

- i. Situando o Tema
- ii. O Recurso Especial e a Controvérsia no Tratamento da Questão sobre o Conflito entre Sinais Distintivos e Marcas
- iii. Tentativa de Novo Tratamento Jurídico Uniforme

A Cumulação de Pedidos nas Ações de Violação de Direitos de Propriedade Industrial e as Regras para Delimitação da Competência.....

- i. Do que se Trata
- ii. Cumulação de Pedidos
- iii. As Regras de Competência
- iv. Tratamento Aplicável às Ações de Propriedade Industrial
 - a) Competência na ação de reparação de danos

- v. b) Competência nas ações com pedido cumulado de indenização
- Breve Conclusão

Análise crítica da repercussão geral no recurso extraordinário de questões relativas à propriedade industrial.....

- i. Introdução ao Tema
- ii. Dos Recursos em Geral
- iii. Dos Pressupostos de Admissibilidade dos Recursos em Geral
- iv. Da arguição de Repercussão Geral da Questão Constitucional
- v. Da Propriedade Industrial e a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário
- vi. Considerações Finais

Bibliografia.....

“Ações Anulatórias de Direitos da Propriedade Industrial e o INPI - Litisconsorte ou Assistente?”

I. Introdução.

A questão a ser abordada no presente trabalho, envolvendo a posição processual do INPI nas ações anulatórias em Propriedade Industrial pode ser considerada um tanto quanto complexa, notadamente pela divergência jurisprudencial vivenciada em nossos Tribunais. Embora para muitos, o tema não mereça maiores divagações, pois os arts. 57 e 175 da atual legislação (Lei 9279 de 14 de maio de 1996), teriam espancado qualquer dúvida, ao definirem que a autarquia quando não for autora de ações anulatórias¹, *intervirá no feito*, estirpando eventuais posicionamentos que admitiam sua conduta passiva, entretanto, na prática, pairam dúvidas acerca da melhor exegese desse dispositivo.

Além do que, os parágrafos 1º desses dispositivos comportam dúvida interpretação, pois explicitam prazo para defesa do *réu titular da patente/registro*, sem permitir, contudo, ampla avaliação se o termo é adotado no sentido estrito – **réu é apenas o titular da patente/registro** - ou se apenas define tal prazo especial apenas para esses, correndo os prazos processuais normais para demais réus que integrem a lide, que podem ser, na hipótese, o INPI.

Resta saber então, há *intervenção* do INPI, como *litisconsorte necessário* ou *assistência*? Com efeito, seja na linha jurisprudencial, seja na atuação da autarquia em demandas dessa espécie, não se tem como pacífico o tema.

Para bem delimitar a discussão, necessário inferir-se, inicialmente, acerca dos direitos envolvidos nas ações anulatórias preconizadas pelos artigos 56 e 173 da Lei 9279/96.

II. A Propriedade Industrial e sistema de direito pátrio.

Ao conjunto de direitos que resultam das concepções do trabalho intelectual e da inteligência humana, quando admitidos sob o proveito material que deles se pode abstrair,

¹ Optamos por essa nomenclatura, sem prejuízos daqueles que consideram a ação como sendo de *nulidade*, por entendermos que os atos concessivos de patentes e registros de marcas e desenhos industriais são *anuláveis*, pois tratam-se de direitos de natureza privada, cuja anulabilidade há de ser pronunciada mediante provocação da parte, prescritíveis e que dependem de sua decretação por sentença.

denomina-se, em gênero, de *propriedade intelectual*, que possui equivalentes como *propriedade imaterial*, *direitos intelectuais*, etc.

No Brasil, mais precisamente na doutrina do maior tratadista na matéria, João da Gama Cerqueira, preferiu-se adotar o termo *propriedade imaterial*², que abrangeria todos os direitos decorrentes da produção intelectual, de domínio literário, científico e artístico, como também aqueles cujo objeto são as invenções, desenhos industriais e marcas. Partindo da premissa que os direitos intelectuais seriam atributo da propriedade, passou a doutrina a dizer que tanto os direitos de autor, de inventor, como aqueles sobre marcas e nomes comerciais, possuiriam natureza privada patrimonial, de caráter real, constituindo-se em propriedade móvel, temporária e resolúvel, e, por ter como objeto uma coisa ou bem imaterial, é que teve a denominação alhures referida. No ordenamento pátrio, tal nomenclatura vem de há muito estampada no Capítulo IV, Título II, Livro II, do Código de Processo Penal que trata dos procedimentos especiais no processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial.

Sendo então a propriedade imaterial o gênero, dela se retira uma vertente em espécie, a dos direitos de inventor e sobre marcas, que se denominou *propriedade industrial*. No Brasil, iniciou-se com o Alvará de 28 de Janeiro de 1809, que se fez necessário pela transferência da Corte portuguesa para a colônia, desencadeando a liberdade industrial³ e tornando obrigatória a existência de medidas que permitissem aos nacionais a concorrência com produto estrangeiro, cuja importação fora igualmente tornada livre de obstáculos. Daí que o Príncipe Regente baixou o Alvará de 1809, isentando de impostos a importação de matérias primas, produtos da indústria nacional, e, relevante para o estudo, previu a concessão de privilégios aos inventores e introdutores de novos maquinários.

Tal ato representou o marco histórico inicial da evolução da Propriedade Industrial no país, renovada pela Constituição do Império de 1824, seguida da Lei de 28 de agosto de 1830, que tornava efetiva a proteção e garantia aos inventores, regulando a concessão de privilégios e direitos deles decorrentes, sendo, no campo do direito marcário, promulgada a primeira lei em 23 de outubro de 1875, sob n.º. 2682, cujo nascimento deu-se em decorrência da falta, à época, de

² GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*, São Paulo: RT, 1982, Vol. I, p. 51 e 130.

³ Alvará de 1º de abril de 1808.

base legal para qualificação de delito de marca, em conflito judicial memorável, de empresa estabelecida na Bahia, que teve patrocínio de Rui Barbosa⁴.

A essas legislações seguiram-se várias, culminando com a promulgação, de há pouco, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativas à Propriedade Industrial no país. O sistema que veio adotado nessa legislação, renovando o que já vigorava desde a antiga Lei 5.772/71, e que se distanciava do sistema declarativo anterior, assumiu **atributivo de direito**, encontrando eco nos incisos I, II e III do art. 2º dessa lei, que exprimem a proteção à propriedade industrial através a **concessão de direitos**.

De modo específico, vêm estampados nos arts. 6º, 109 e 129, do diploma, a garantia da propriedade da invenção, desenho industrial e marca, adquiridos, respectivamente, através patentes e registros, que exprimem e garantem a propriedade, como igualmente previsto pelo art. 5º, XXIX da Carta Política.

Desde o início dos trabalhos para estudo e modificação do sistema de direitos de propriedade industrial que era adotado no Brasil, buscou-se harmonizar os institutos dessa espécie e garantir-lhes uma melhor adequação aos tempos modernos, pois ultrapassado se encontrava o sistema declarativo. Foi esse o objetivo então, do Min. CÉLIO BORJA, quando relator do Projeto de Lei 309/71, que resultou na antiga Lei 5772/71 e que acolhia o sistema atributivo em nosso país, mantido pela legislação atual, referiu, *in verbis*:

“Encerrando nossas considerações sobre as Diretrizes da política econômica que informam o Projeto de Lei, lembramos que ele, conferindo ao registro o EFEITO ATRIBUTIVO do direito de propriedade industrial, investe-o, igualmente, na missão de ser o instrumento de divulgação e disseminação das informações tecnológicas indispensáveis ao progresso da indústria nacional e ao aumento quantitativo e qualitativo dos bens oferecidos ao consumidor do mercado interno.”⁵

Igual modo, a orientação de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES:

⁴ Na revista *O Direito*, n.º. 5, p. 649 a 689, encontram-se, na íntegra, as principais peças desses processo.

⁵ Conforme José Carlos Tinoco Soares, *in Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, São Paulo: RT, 1997, pg. 213.

“Em verdade o que confere a patente ao seu titular é o tradicional *ius utendi, fruendi et abutendi*, posto que não se pode olvidar o outro brocado, isto é, *qui suo iure utitur neminen laedit*. Ora, desde que o titular requereu o seu pedido de patente, esperou a tramitação e obteve a conferência desse direito tem para si a propriedade e a exclusividade do mesmo, podendo na preservação do mesmo agir contra terceiros, quando necessário.”

“Lembrando sempre que a Constituição Federal em seu art. 5º, n. XXIX, consagra a propriedade da marca, dando faculdade à lei para o recebimento, processamento e conferência desse direito, estamos mais uma vez, sob a égide do sistema atributivo...”
(Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, São Paulo: Editora RT, 1997, p. 85 e 213)

Não devemos olvidar, o legislador instituiu exceções ao sistema, incorporadas nos arts. 45, 110, 126 e § 1º do art. 129, ao referirem, respectivamente, sobre o usuário anterior em patentes e desenhos industriais, bem assim, da proteção às marcas notoriamente conhecidas independentemente de prévio depósito ou registro em nosso país, bem assim, quanto aos usuários de marca de *boa fé*, concedendo-lhe direito de precedência ao registro. Entretanto, aquém dessas considerações, prevalece a regra geral, da atributividade de direito em tema de propriedade industrial.

A abordagem supra tem relevância para o presente estudo, pois ao incorporar nosso Direito Positivo, o sistema *atributivo*, admite-se que a patente e o registro assumem, como dantes referido, caráter *constitutivo* de direito real ao uso exclusivo, sendo seu efeito direto o reconhecimento da propriedade, que, sem sua existência, não detém proteção. No aspecto positivo, exprimem as faculdades de *uso, gozo e disposição*, e no aspecto negativo, garante o *uso exclusivo* e possibilidade de impedir terceiros de explorarem-no indevidamente, como define CARVALHO DE MENDONÇA ao explorar o tema, notadamente no direito marcário:

“Por meio do registro ela garante, não o ato da aquisição nem o uso das marcas, mas a exclusividade deste uso com relação a terceiros. Por outra, o registro cria o privilégio das

marcas, e, conseqüentemente, o direito exclusivo do seu uso e gozo por parte do titular.” (Tratado de Direito Comercial, Vol. V, Parte I, nº. 226, p. 221)

O tema tem, igualmente, sustento na Corte Superior de Justiça, culminando com precedente assim ementado:

“MARCA. REGISTRO PROMOVIDO JUNTO AO INPI. PREVALÊNCIA SOBRE A “UTILIZAÇÃO PROLONGADA”, DECORRENTE DA ADOÇÃO DO NOME COMERCIAL. (...) Pelo sistema adotado pela legislação brasileira, afastou-se o prevalectimento do regime de “ocupação” ou da “utilização prolongada” como meio aquisitivo de propriedade da marca. O registro no INPI é quem confere eficácia “erga omnes”, atribuindo àquele que o promoveu a propriedade e o uso exclusivo da marca. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido parcialmente.” (STJ, REsp nº. 52.106-SP, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 29.11.1999)

Definidas, portanto, as premissas acerca da natureza dos direitos de propriedade industrial e do sistema adotado pela lei especial, mister se faz avaliar as funções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para, ao fim e ao cabo, após exame dos institutos relativos ao litisconsórcio e assistência, justificar a sua presença nas lides que envolvem anulações desses direitos, seja consoante a norma especial, seja consoante a regra instrumental.

III. Das atribuições do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, foi criado pela Lei 5648 de 11 de dezembro de 1970, e tinha, consoante o art. 2º desse diploma, por finalidade principal a execução em âmbito nacional das normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica. Com o advento da atual legislação, esse dispositivo recebeu nova redação dada pelo art. 240 da Lei 9.279/96, justificando que a autarquia teria por finalidade precípua, apenas e tão somente, *executar as normas que regulam a propriedade industrial em âmbito nacional, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.*

Em verdade, a alteração da lei deu-se com a supressão de parágrafo da disposição anterior que versava sobre atribuições da autarquia para adoção de medida capazes de regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, ratificando ou denunciando, se fosse o caso, tratados e convênios internacionais sobre a matéria, competência que lhe fora atribuída à época, evidência forte do Estado paternalista, o que não mais se justifica no mundo moderno, tanto que lhe foi retirada tal condição..

Especificamente sobre as funções do INPI, quando da vigência da lei de 1970, foi promulgado o Decreto 68104/71, regulamentando-a e dando outras providências, e que dispunha em seus artigos 17 e 18, que às Secretarias de Marcas e de Patentes, respectivamente, competia, sem prejuízo de outras atribuições, *examinar e decidir os pedidos de registro e de prorrogação de marca, expressão ou sinal de propaganda e outros previstos em lei, bem assim, os pedidos de privilégios.*

Após, seguiu-se à promulgação do Decreto 77483/76, revogando o anterior e dispondo sobre a estrutura básica do INPI, inserindo nos artigos 10 e 11, as mesmas atribuições anteriores, apenas com a alteração da nomenclatura de *Secretarias* para *Diretorias*.

Mais recentemente, promulgou-se o Decreto 4636, publicado no Diário Oficial da União de 21 de março de 2003, dispondo em seu Capítulo IV, Seção III, sobre a criação dos órgãos específicos singulares, atribuindo-se, forte nos arts. 10 e 11, à Diretoria de Patentes *analisar e decidir acerca de privilégios patentários e de registros de desenho industrial* e à Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas *analisar e decidir acerca de registros de marca, de indicação geográfica e de outros sinais distintivos.*

Razão disso, tem o INPI por força de lei, parcela de responsabilidade na execução das normas que regulam a propriedade industrial, seja do ponto de vista jurídico, social e econômico, cabendo-lhe a aplicação da lei por ocasião dos exames administrativos para concessão ou não de privilégios de patente e registros de desenho industrial e marcas, devendo zelar por sua correta aplicação.

Os atos do INPI, entretanto, em que pese sua função executora e de aplicação da normal, decorrem apenas e tão somente de sujeição ao ordenamento legal, como sói acontecer com os atos administrativos em geral. A propósito, convém lembrar que a função do INPI

enquadra-se como modalidade de intervenção estatal na administração de direitos privados, realizada por órgão alheio ao Poder Judiciário.

Superadas essas questões preliminares apenas para localização do tema, mister avaliar as definições doutrinárias de *litisconsórcio* e *assistência* encontrada na Lei de Ritos, efetuando, após, análise das doutrinas acerca da posição processual do INPI, para quem sabe, com isso e com apoio na lei especial, nortear a questão.

IV. Do Litisconsórcio

Cuidou o legislador processualista, ao tratar do *Litisconsórcio*, de estampá-lo no capítulo V do Código de Processo Civil, Seção I. Nas bases de seu conceito, vem definido como instituto característico da *intervenção de terceiros*, sendo intimamente ligado à problemática de cumulação de ações e partes, para qual considera CARNELUTTI como um processo “*com pluralidade de partes*”⁶, conceituação também adotada por CALAMANDREI, que quando fala em partes, refere-as como “*casal necessário de contraditores*”⁷. FREDERICO MARQUES, classifica o litisconsórcio como *necessário* ou *indispensável*, decorrente da cumulação de interesses; *impropriamente facultativo* ou *irrecusável*, que provém de conexão de lides, e *facultativo*, onde a reunião dos processos deriva da afinidade de questões comuns ao fato ou ao direito da causa, onde deverá haver acordo das partes para adoção, na forma do art. 46, IV, do CPC⁸.

SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, conceitua o *litisconsórcio* com sendo *necessário* (*indispensável*) ou *facultativo* (*irrecusável e recusável*), estes estabelecidos pelo art. 46, II a IV, do CPC, bem assim, *simples* ou *unitário*, considerando também que o inciso I, do artigo supra referido é, em princípio, de natureza facultativa, podendo, entretanto, tornar-se necessário quando concorrer para tal, as hipóteses do art. 47 do *Codex*⁹.

⁶ CARNELUTTI, Francesco. *Instituições do Processo Civil*, Campinas: Editora Servanda, 1999, vol. I, p. 439.

⁷ CALAMANDREI, Piero. *Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Bookseller, 1999, vol. II, p. 237

⁸ MARQUES, José Frederico. *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Millenium, 2000, vol. II, p. 213.

⁹ *Código de Processo Civil Anotado*, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 47.

Quanto aos dois últimos mencionados pelo eminente processualista, conceitua CELSO AGRÍCOLA BARBI como sendo *unitário* o que possui sentença uniformemente proferida em relação a todos os litisconsortes, e o *simples*, cuja sentença pode ser diferente aos mesmos¹⁰.

Vale referir, todos os autores citados são unânimes ao considerar que nem todo o litisconsórcio necessário é unitário e vice-versa, sendo esclarecedor que o art. 47 não exprime a real conceituação do tema, pois pode-se, a primeira vista, admitir que o instituto nele ventilado guarde relação com o litisconsórcio unitário, quando, em verdade, nenhuma ligação possui.

Essa modalidade de intervenção pode ocorrer desde sua forma mais simples – autor e réu – proveniente, regra geral, da reunião de diversas demandas, de diversas partes, que poderiam ser propostas separadamente, e que, por economia processual, cuidou o legislador de congregá-las.

A doutrina pátria insiste em críticas a forma como foi abordada a matéria em nosso *Codex*, por reunirem os arts. 46 e 47, certas imprecisões, acerca de qual espécie de *litisconsórcio* cada um deles define.

Na exegese pura e simples do art. 46, depreende-se tratar de formação de *litisconsórcio facultativo*, cuja fonte advém da interligação na relação jurídica motivada por termo comum de direito ou de fato, bem assim de conexão entre a causa de pedir, e que tem por finalidade a já referida economia processual, desde já, salientado não ser imposição legal, mera iniciativa do autor.

Para que duas ou mais pessoas possam litigar no mesmo processo, conjuntamente, nos pólos ativo e passivo, o Código enumera quatro hipóteses, sendo elas:

Inciso I – quando houver comunidade de direitos ou obrigações relativas à lide, a qual, via de regra, é decorrente do direito substancial, ou seja, há solidariedade e obrigação comum às partes. Importante referir, como orientam BARBI¹¹ e SÁLVIO DE FIGUEIREDO¹², para que seja *facultativo* o litisconsórcio desse inciso, não podem ocorrer as hipóteses previstas no art. 47 – sentença uniforme por disposição de lei ou natureza jurídica da relação – pois, em havendo,

¹⁰ *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Forense, 1975, vol. I, Tomo I, p. 263.

¹¹ Ob. cit., p. 268.

¹² Ob. cit., p. 48.

transporta-se necessariamente à esse, *v.g.*, nas ações de reivindicação de imóveis de propriedade de cônjuges;

Inciso II e III – a análise desses incisos pode ser efetuada conjuntamente, pois são conexos, inclusive podendo-se considerar o segundo como desnecessário, haja vista que as obrigações derivadas do mesmo fundamento de fato ou de direito são abrangidas pelo conceito de causa de pedir, previsto no terceiro item.

Logo, causas provenientes de mesmo fato e fundamento de direito, que não se confunde com norma jurídica aplicável, bem assim aquelas que possuam conexão por objeto ou causa de pedir, devem obrigatoriamente ser reunidas, igualmente às partes que nela estão inseridas.

Mais relevante é o fato do item III guardar relação com o preconizado pelo art. 103 do Código.

Inciso IV – neste item, cuidou o legislador de considerar necessária a cumulação de ações e partes quando ocorrer afinidade de questões de fato ou de direito, ou seja, *elementos a serem apreciados para a solução da demanda*¹³. Cite-se, inclusive, os exemplos que são dados por LOPES DA COSTA¹⁴, acerca de ações propostas por um titular contra diversas empresas que o prejudicaram através práticas de atos de concorrência desleal.

Refira-se ainda, que a comunhão de pontos fáticos ou de direito não autoriza a conexão de ações, podendo haver o litisconsórcio apenas e tão somente nas demandas de competência territorial.

Pois bem, vislumbrados os conceitos sobre litisconsórcio na modalidade *facultativa*, encontra-se, noutra pólo, o *litisconsórcio necessário* previsto no art. 47 do Código, que, como visto, é objeto de severa crítica de parte da doutrina, tocante à técnica adotada pelo legislador em sua definição, pois em primeira análise pode-se induzir a crer tenha característica de litisconsórcio unitário, quando, em verdade, nenhuma ligação possui.

Ainda assim, em exame perfunctório, esse instituto caracteriza-se primordialmente pela indispensável cumulação subjetiva no mesmo processo. Isso vale dizer que a questão posta em juízo é indivisível e não pode ser objeto da prestação jurisdicional sem a presença obrigatória de

¹³ Celso Agrícola Barbi, ob. cit., p. 272.

¹⁴ *Direito Processual Civil*, vol. I, p. 405/406.

todos aqueles para os quais ela incidirá. Vincula várias pessoas ou pertence a pluralidade delas, seja em decorrência de lei ou da natureza da relação jurídica.

Ou seja, existe por obrigação de lei ou natureza da relação jurídica que reclama sentença uniforme às partes.

Nos exemplos mais citados pela doutrina, a justificar a formação do litisconsórcio por *disposição legal*, encontramos as hipóteses do art. 10, § 1º, do CPC (litisconsórcio entre cônjuges); dos arts. 761, II, e 762, do CPC (casos de insolvência civil que obriga a citação de todos os credores; dos arts. 947, 952 e 999, do CPC (dos juízos divisórios), dentre tantos outros, de onde depreende-se ter o legislador optado por sua ocorrência sempre que legalmente obrigatório.

Outrossim, no litisconsórcio decorrente da natureza da *relação jurídica* que exige sentença uniforme, ensinam os doutrinadores que tal ocorre, por exemplo, com ações constitutivas onde a sentença afetará outrem. Decisão do Pretório Excelso entendeu também ser caso de litisconsórcio necessário quando a decisão acarretar obrigações diretas ao terceiro, que prejudiquem ou afetem seu direito subjetivo¹⁵.

Entendemos por bem destacar as críticas feitas por BARBI¹⁶ ao dispositivo em tela, quando afirma que “*nem sempre a solução da causa em relação a todas as partes produz litisconsórcio necessário..*”, e que “*pode haver litisconsórcio necessário no qual a decisão não tenha de ser uniforme em relação a todas as partes...*”, como ocorre nas ações de usucapião de terras particulares do art. 942 do CPC.

Justifica, ao seu crivo, que ocorrerá o litisconsórcio necessário por expressa disposição legal e em casos específicos, desimportando *que a lide deva ser decidida de forma uniforme*, bastando, para tanto, a imposição legal que não permitirá sua escusa pelas partes.

Por sua vez, tocante ao litisconsórcio necessário em decorrência da natureza da relação jurídica, devendo ser decidida a lide de modo uniforme, entende o jurista que a ele se deve aplicar a parte final do art. 47, onde a eficácia da sentença dar-se-á somente com a citação de todos os litisconsortes do processo.

Como corolário, aduz concretamente que essa espécie de litisconsórcio só ocorrerá na modalidade *passiva*, pois citação somente faz-se ao réu, nunca ao autor ou a terceiro. Essa

¹⁵ STF, RT 594/249

¹⁶ Ob. cit. p. 276/278

conclusão faz também, apoiado no direito positivo pátrio, eis que as hipóteses de *litisconsórcio necessário ativo*, vêm dispostas em lei.

V. Da assistência

Noutro ponto do estudo, convém avaliar modalidade de *intervenção de terceiros* – ainda que incluída em capítulo anterior na Lei de Ritos, em conjunto ao litisconsórcio - denominada *assistência*, preconizada nos arts. 50 e segs.

Na acepção mais simples, a *assistência* consiste em intervenção voluntária de terceiro que, motivado por interesse jurídico, compõe a lide para buscar sentença favorável a uma das partes, autor ou réu, auxiliando nessa obtenção.

O *assistente* vai ao feito colaborar para que a prestação da tutela jurisdicional seja benéfica e favorável à parte que assiste, posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha.

Para AURELIANO DE GUSMÃO¹⁷, trata-se de “*intervenção de terceiro no processo para auxiliar um dos litigantes, em cujo ganho de causa tenham legítimo interesse*”.

Como modalidades, classifica-se como *simples* ou *adesivo*, previstos no art. 50 do CPC e *qualificado* ou *litisconsorcial*, do art. 54. FREDERICO MARQUES¹⁸, seguindo os ensinamentos de CHIOVENDA, entende que há *assistência simples* quando o “*terceiro interveniente se encontre com uma das partes no processo, em relação tal que o desfecho desfavorável da lide, embora não produzindo o efeito de coisa julgada quanto a ele, tornaria depois mais difícil, se ele não intervesse, a defesa de seu direito.*”

Já para o Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, na assistência simples “*o assistente não é parte, não faz jus a honorários nem por eles responde, concorrendo apenas com as despesas*”¹⁹. Igual entendimento vem esposado pelo emérito processualista gaúcho ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, ao definir que “*O terceiro, ao intervir no processo na qualidade de assistente, não formula pedido algum em prol de direito seu. Torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte.*”²⁰

¹⁷ *Processo Civil e Comercial*, p. 508, 1934.

¹⁸ Ob. cit., p. 249/250.

¹⁹ Ob. cit., p. 50.

²⁰ *Intervenção de Terceiros*, São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 151.

Por sua vez, a *assistência qualificada* ou *litisconsorcial* é aquela em que o assistente assume posição *quase idêntica* à da parte, alcançando-lhe os efeitos da coisa julgada, além de discutir direito próprio, do qual é igualmente co-titular²¹.

Vale referir, nessa modalidade, o assistente é “*direta e imediatamente vinculado à relação jurídica*”²², ressalvando-se, todavia, que não é parte. Assim também leciona FREDERICO MARQUES²³ quando afirma que a decisão não repousa sobre direito seu, mas sim acerca de relação jurídica de outrem atrelada àquela entre ele e uma das partes.

A assistência litisconsorcial dá-se, então, quando o direito posto em discussão cabe também ao assistente, fato que lhe autorizaria e legitimaria a agir isoladamente na causa, ou ainda, quando esse direito pertence ao terceiro assistente, porém está representado por substituto processual.

De qualquer sorte, mais importante para o estudo, é o pressuposto inerente ao instituto, sem o qual não se lhe autoriza, e que vem configurado no elemento *interesse jurídico*. O *interesse*, e esse deve ser apenas o **jurídico**²⁴, decorre necessariamente da relação de interdependência que possuem a parte e o assistente, de modo que a sentença proferida lhe favorecerá ou prejudicará juridicamente.

LIEBMAN, contudo, ao definir o interesse na assistência simples, afirmava que esse poderia também ser de *fato*, tendo maior incidência do que aquele²⁵, que restou afastado pela exegese do art. 50 do CPC, que delimita-o, qualificando como eminentemente jurídico – quando o terceiro tenha relação jurídica com o direito em discussão ou, ainda mesmo, dependente.

Assim, ao terceiro que deseja ingressar na demanda, deve mencionar o *interesse jurídico* para intervir como coadjuvante, indicando precisamente qual parte pretende ajudar.

²¹ Sálvio de Figueiredo Teixeira, *Ob. cit.*, p. 50.

²² Athos Gusmão Carneiro, *Ob. cit.*, p. 157.

²³ *Ob. cit.*, p. 253.

²⁴ Sálvio de Figueiredo Teixeira, *Ob. cit.*, pg. 50.; José Frederico Marques, *Ob. cit.*, pg. 252; Athos Gusmão Carneiro, *Ob. cit.*, p. 152.

VI. INPI e Assistência na doutrina e jurisprudência - Posição dominante

Duas são as correntes que se formaram com o passar dos tempos, seja doutrinária, seja jurisprudencialmente, admitindo tanto a posição de *assistente* das partes como a de *co-réu*, e mesmo após o advento da Lei 9279/96 e de seus arts. 57 e 175, há ainda quem entenda deva o INPI integrar o pólo passivo dessas ações, pois seria essa a disposição expressa da norma.

A primeira, entende que, em decorrência da natureza atributiva adotada pelo sistema pátrio, as ações que visem a desconstituição de patentes e marcas devem, obrigatoriamente, serem propostas contra os titulares, pois apenas esses seriam legitimados a integrarem o pólo passivo, pois a eles pertenceriam os direitos sobre o ato de cuja anulação pretende-se.

Aliás, aqui convém um aparte, pois teorias existem sobre a natureza da sentença anulatória. Há quem concorde que em sendo absoluta, o objeto buscado seria a declaração de nulidade. Nessa ordem encontram-se LIEBMAN e CELSO AGRÍCOLA BARBI, com os quais também concorda LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT²⁶. Contrariamente, há quem afirme que tais sentenças são de desconstituição, em razão dos efeitos do ato que busca-se invalidar, originário de ente público, como defende DINAMARCO.

Apenas para referência, pois não se objetiva o estudo das sentenças anulatórias e suas cargas de eficácia, apenas lembrando que a lei trouxe estampada no art. 174, ao menos, a carga declaratória. Não olvidemos também, que PONTES DE MIRANDA ao estudar a ação e sentença, concluiu que, seja qual for a garantia, possui todas as eficácias.

Precursor na defesa da posição de que a autarquia deve ser admitida com *assistente*, e ainda mesmo antes da promulgação da lei vigente, encontra-se o maior tratadista pátrio na matéria, GAMA CERQUEIRA, que entendia expressa e taxativamente, inclusive, em razão da obviedade, que *as ações de nulidade somente poderiam ser intentadas contra o titular do privilégio de patente ou do registro de marca*²⁷. Insta lembrar, no tocante à ação de nulidade de patentes, entendia-se como necessária a intervenção do Ministério Público no processo, pois “*dada a matéria de ordem pública e o interesse geral da coletividade que os privilégios de invenção envolvem, útil e necessária se torna a intervenção do Estado...*”

²⁵ LIEBMAN, Enrico Tullio. *Manuale*, vol. I, p. 154.

²⁶ *O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: Assistente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei?* –Artigo publicado na Revista da ABPI nº. 26, Jan/Fev 1997, pgs. 29/41

²⁷ Ob. cit. p. 513, Volume 1 e p. 1080, Volume 2.

(GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado, Vol. 1, pg. 524), pois o *parquet* teria função representativa da sociedade e, como tal, defenderia seus interesses.

Com o passar dos anos essa exigência foi tendo-se por desnecessária, mantida, contudo, a construção doutrinária no sentido de que ações dessa espécie seriam propostas contra o titular do direito anulando, também defendida pelo prof. TINOCO SOARES:

“Saliente-se que a ação ordinária de anulação de patente deverá ser proposta contra o titular da patente, que no caso é a ré, figurando o INPI como assistente para intervir no feito....”

“Saliente-se que a ação ordinária de anulação de registro de marca deverá ser proposta contra o *Titular do Registro*, figurando o INPI como assistente para intervir no feito....” (Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, São Paulo: Editora RT, 1997, pgs. 103 e 267,)

Assim também LUIZ GUILHERME DE A.V. LOUREIRO:

“No pólo passivo da ação deve figurar o titular da patente cuja nulidade é alegada. Todos os titulares constantes do registro devem estar presentes no pólo passivo da ação.”

“E como já foi visto, se o INPI não for o autor da ação de nulidade, deve necessariamente intervir no feito.”

“Quando o INPI não for autor da ação, deverá necessariamente figurar como interveniente no feito, sob pena de nulidade da ação. No pólo passivo da ação deve figurar o titular da marca cuja nulidade é alegada”(A Lei de Propriedade Industrial Comentada, São Paulo: Lejus, 1999, pgs. 127, 132 e 301)

A esses autores se seguiram os profs. NEWTON SILVEIRA²⁸ e PAULO ROBERTO TAVARES PAES²⁹.

Várias foram as decisões dos Tribunais, entendendo deva a ação de nulidade ser proposta contra o titular do direito, assumindo o INPI a posição de assistente, dentre as quais cita-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PATENTES E MARCAS. ASSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. Nos processos que envolvem propriedade intelectual, houve uma ligeira mas significativa derrogação dos princípios relativos ao instituto da assistência processual: ela, que é facultativa, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil, passou a ser obrigatória, em se tratando de causas envolvendo marcas e patentes. Além disso, o interesse jurídico é presumido, também, por força da Lei nº 9279/96. 2. No caso em exame, embora não se trate exatamente de ação de nulidade do registro, como bem argumenta a agravante, tal fato não tem o condão de afastar a intervenção do INPI, porque há pedido expresso de anotação de limitação do uso da marca (art.136, Lei 9279/96), de molde a influir, igualmente nas funções institucionais da autarquia. 3. A nova lei de Patentes e Marcas (art. 175, por exemplo), acolhendo o que já era tradição em nosso direito, estabeleceu expressamente que, se não for parte, o INPI intervirá obrigatoriamente como assistente de uma das partes nas ações envolvendo registros e anotações de sua competência administrativa, cabendo-lhe a escolha sobre qual das partes prestará assistência. 4. Agravo de instrumento improvido.”(TRF 4ª Região, Ag. Inst. 1999.04.01.0134331/PR, 4ª Turma, Rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU de 30.06.1999)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE MARCA. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. DIREITO AUTORAL E DIREITO MARCÁRIO. Em ações de nulidade de marca, é o INPI assistente litisconsorcial.

²⁸ *A propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial*, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 59.

²⁹ *Propriedade Industrial*, São Paulo: Saraiva, 1982, p. 54.

Recurso provido.” (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 1990.02.13015/RJ, 4ª Turma, Rel. Juiz Rogério Carvalho, DJU de 25.05.1999)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - ASSISTÊNCIA. I - O direito real contido no registro praticado pelo INPI pertence ao titular do privilégio e não à administração. II - O INPI tem interesse no resguardo da lei, podendo funcionar seja como assistente do autor, seja como assistente do réu, desde que se convença de que o registro tenha sido bem ou mal concedido e que deva ser mantido ou até mesmo anulado. De qualquer forma, a intervenção do INPI no feito impõe-se, cabendo-lhe escolher a posição a assumir, visando prevalência do interesse público” (TRF 2ª Região, Ag. Inst. 8902043142/RJ, 3ª Turma, Rel. Juiz Castro Aguiar, DJU de 01.06.1995)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E NOME COMERCIAL - REGISTRO - POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI - COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. A Ação de nulidade de registro de marca e patente só pode ser intentada contra o titular do registro, isto é, a pessoa física ou jurídica a quem foi concedida a marca ou patente. O INPI, que realiza o registro, chamado ao processo, assumirá a posição de assistente do autor ou do réu.” (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 90.02.061781/RJ, 3ª Turma, Rel. Juiz Paulo Barata, DJU de 19.05.1994)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - COLIDÊNCIA DE MARCAS - POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. Sendo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial o órgão de registro e pertencendo o direito de propriedade decorrente ao titular da marca, este é que deve ser demandado em juízo, sendo a posição daquele a de Assistente da parte que escolher.” (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 92.02.164541, 3ª Turma, Rel. Juiz Ricardo Regueira, DJU de 03.03.1994)

“ASSISTÊNCIA – A ação visando à declaração da nulidade do registro de marca deve ser dirigida contra a pessoa do respectivo titular, cabendo ao INPI, na relação processual, assumir a posição de assistente de uma das partes.” (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 90.02.13738-9/RJ, 3ª Turma, Rel. Juiz Ney Magno Valadares, DJU 21.11.1991)

Assim, para essa corrente, admite-se a intervenção do INPI na qualidade de *assistente litisconsorcial*, defendendo-a com fulcro no art. 54 da Lei de Ritos, pois para essa hipótese, como visto, o *assistente* vai ao feito colaborar para que a prestação da tutela jurisdicional seja benéfica e favorável à parte que assiste, posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha.

VII. INPI e Litisconsórcio na doutrina e jurisprudência - Posição minoritária

Em posição diametralmente oposta, entendimento da segunda corrente, de pequeno eco, tem como necessária a inclusão do INPI no pólo passivo das demandas anulatórias, pois além de considerar sua responsabilidade pelo ato administrativo que gera efeitos e monopólio, afirmam que decorrência desse ato, é imperiosa sua chamada a integrar a lide na qualidade de litisconsorte necessário (Art. 47 do CPC), pois a sentença deverá julgar a causa de modo uniforme para todas as partes: autor, réu e a União, representada pela autarquia que concedeu o registro, ato indivisível e incindível.

Essa tese é defendida por DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES³⁰ ao afirmar que:

“Face à norma imperativa do art. 47 do Cód. Proc. Civil: o juiz deve decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. A eficácia da sentença dependerá da citação de *todos* os litisconsortes no processo. Assim, como a lide há que se decidir de modo uniforme para o titular da marca atacada judicialmente, o autor da ação e a repartição que concedeu o registro e expediu o certificado, necessário se torna que o INPI integre a lide na qualidade de litisconsorte.”

Nessa mesma linha de conduta, aparece a fervorosa defesa do advogado LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT, em seu brilhante trabalho publicado na Revista da ABPI n°. 26, já citado, e que a todos recomendamos leitura, que após discorrer sobre o tema, conclui:

“A correta posição do INPI em tais ações, quando não for autor, é a de litisconsorte passivo necessário-unitário, e não a de assistente litisconsorcial, mesmo que o seu ingresso na lide se dê ulteriormente.”

Em sustento a essa orientação, seguem os precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. I - O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca patentes, é parte autônoma e não mero assistente. II - A ação de nulidade de registro de marca ou patente há que ser proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como co-réu, já que é a autarquia responsável pela concessão do registro de marcas e patentes. III - Recurso improvido.” (TRF 2ª Região, Ag. Inst. 92.02.2086737/RJ, 5ª Turma, Rel. Juíza Tanya Vargas, DJU de 08.02.2000)

“ADMINISTRATIVO - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO - IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO - INPI - SUA POSIÇÃO NO FEITO. (...) II - O INPI figura como parte e não como mero assistente em processos nos quais se discute a validade de registro por ele outorgado.” (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 90.02.136374/RJ, 2ª Turma, Rel. Juiz Castro Aguiar, DJU de 29.08.1996)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MARCA INDUSTRIAL. CONVENÇÃO DE PARIS. PROTEÇÃO INTERNACIONAL. Sendo de parte autônoma e não de assistente a posição processual do INPI, nas ações de anulação de

³⁰ *Marcas e Expressões de Propaganda*, Rio de Janeiro: Forense, 1984, pg. 456.

registro de marca, o prazo de recurso, para a empresa que ao lado dele litiga, é contado em dobro.” (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 94.02.225978/RJ, 4ª Turma, Rel. Juiz Carreira Alvim, DJU de 04.06.1996)

“PROCESSUAL CIVIL - POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. I – Recurso relativo a participação no feito do INPI. II – Ação de nulidade de registro de marca tem que ser proposta contra o titular da marca, pois visa desconstituir um direito, que se originou com o registro. III - A sentença atinge, também, o INPI, que foi o órgão que concedeu o registro, após concluir por sua viabilidade, sendo litisconsorte passivo. IV – Recurso Improvido.” (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 90.02.226470/RJ, 1ª Turma, Rel. Juiz Chalu Barbosa, DJU de 04.04.1996)

Como examinado, tal corrente doutrinária considera obrigatória a participação do INPI no pólo passivo – réu – das causas que demandam anulação de patentes e registros de marca, situando seu entendimento no instituto do *litisconsórcio necessário* previsto no art. 47, para o qual, como amplamente abordado, é indispensável a cumulação das partes, seja por decorrência de expressa disposição legal, seja pela natureza da relação jurídica, pois a sentença deve ser uniforme para todos.

Consideram também, a reputar o INPI nessa posição, a *incindibilidade da relação jurídica que integra a lide*, englobando tanto direitos patrimoniais de propriedade industrial, quanto o ato administrativo que os concede³¹.

Logo, em havendo contribuído para concessão de patente ou registro indevidamente e *contra legem*, deve obrigatoriamente integrar o pólo passivo da lide que pretender a anulação desses direitos em decorrência da natureza da relação jurídica.

E não só por isso, mas também pela expressa disposição legal dos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, restaria obrigatória a inserção do INPI na lide como litisconsorte necessário e *ulterior* (pois ocorrente somente com a contestação), além do que, sustentam que a legitimidade do INPI

³¹ Lélío Denicoli Schmidt, *artigo cit.*, p. 40.

é *ordinária*, pois não há alteração objetiva nas lides de nulidade de patente ou marca quando o mesmo é réu desde o início, ou interveniente ulterior.

VIII. O entendimento do autor

Como visto, a questão é controversa, quer sob a ótica legal, quer nos posicionamentos jurisprudenciais, que não dão certeza sobre qual a efetiva posição do INPI na ações anulatórias. Mesmo com o advento da lei especial que define em seus arts. 57 e 175, entendemos haver certa imprecisão no termo “*intervirá*” escolhido pelo legislador.

Há de se ter certa cautela ao se empreender em conceitos concretos para definir a correta posição do INPI nas lides anulatórias, a fim de não implicar preciosismo, mesmo formalismo exacerbado, ou teses absurdas.

Atenhamo-nos ao texto expresso da norma especial: o INPI *intervirá* nos feitos de nulidade de patente ou marca.

Dessa exegese, depreende-se, *incontestemente*, ter o legislador tornado obrigatória a participação da autarquia nessas espécies de lide, cabendo, apenas e tão somente, a definição acerca da modalidade de participação – como litisconsorte necessário ou assistente litisconsorcial. Cabe, desde já, desconsiderar a aplicação, *in casu* do litisconsórcio *facultativo*, pois não se encontram previstos os enumerados do art. 46, *v.g.*, conexão de lides, afinidade de questões comuns ao fato ou ao direito da causa, pois para essa espécie **não há obrigatoriedade de intervenção do litisconsorte**, sendo apenas e tão somente iniciativa do autor tal requerimento. Logo, tal modalidade conflita com a orientação da lei especial, pelo que vai relegada, haja vista ser *obrigatória a intervenção do INPI*, que processualmente não se enquadra no *litisconsórcio facultativo*.

Outra banda, quanto ao *litisconsórcio necessário* previsto no art. 47 do CPC, que como visto, caracteriza-se pela indispensável cumulação subjetiva no mesmo processo, decorrência da indivisibilidade da relação jurídica, bem assim da prestação jurisdicional que será alcançada e que obriga a todos, pode ser observado com mais detalhe em sua aplicação nas ações anulatórias.

Seus requisitos decorrem de obrigação de lei, da natureza da relação jurídica e necessidade de necessária sentença uniforme às partes. Pois bem, aparentemente, o requisito da obrigação de

disposição legal estaria visível nos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96 que **comanda a inclusão do INPI nas lides anulatórias.**

Entretanto, a questão não se nos afigura tão singela.

Quando o legislador tratou da parte inicial do art. 47 acerca da questão da cumulação de partes por *disposição de lei*, quis ele dizer que somente estabelecer-se-ia o cúmulo nas expressas e taxativas circunstâncias da lei. Justamente, o que se verifica nas hipóteses previstas nos art. 10, § 1º; art. 761, II; art. 947; art. 949; art. 952; art. 999, todos do CPC, entre tantos outros a que podem somar-se.

Relevante notar, em todos os dispositivos referidos, cuidou o legislador de tornar obrigatória a ***citação dos litisconsortes***, que nos faz recordar as críticas feitas por BARBI ao texto do CPC, quando admite que o litisconsórcio necessário será ***sempre passivo***, pois citação somente faz-se ao réu, nunca ao autor ou a terceiro.

Logo, as hipóteses de formação do litisconsórcio vêm expressamente definidas em lei, o que, ao revés, não é exegese dos artigos 57 e 175 da Lei 9279/96, pois quisesse o legislador que o INPI integrasse a lide *como co-réu/litisconsorte*, disporia precisa e obrigatoriamente acerca da necessidade de sua ***citação***.

Contudo, não impondo a lei sobre citação da autarquia, limitando-se a sua intervenção, não resta enquadrada a hipótese no primeiro requisito do art. 47 do CPC, a justificar a formação do litisconsórcio voluntário.

Superado esse primeiro passo, cabe discutir acerca do requisito da natureza da *relação jurídica* que exige sentença uniforme para todas as partes e sua aplicabilidade ao caso. Devemos considerar que o INPI detém parcela de responsabilidade sobre o ato concessivo de direitos, até porque é de sua função legal a execução e aplicação correta das normas reguladoras da propriedade industrial no país.

Entretanto, esse ato decorre apenas e tão somente – e aí encerra-se sua responsabilidade - da sujeição ao próprio ordenamento legal, como em todos os atos administrativos em geral. Pode-se assim dizer, então, que inexistente *relação jurídica* entre o INPI e o réu titular do registro anulando, salvo aquela exercida por função precípua.

Com efeito, já referido na parte I, deste capítulo, vige entre nós o sistema atributivo de direito, sendo as ações anulatórias objetivadas a desconstituir o direito real atributivo gerado pela patente ou registro, pertencente, por sua vez, única e exclusivamente ao titular.

Dessa forma, em não detendo o INPI titularidade sobre o direito real cuja anulação se persegue, não há como se admitir sua inserção no pólo passivo da demanda objeto do estudo, haja vista inexistência do quesito da *relação jurídica* entre ambos, que reclame sentença uniforme. A prestação jurisdicional, *in casu*, limitar-se-á a desconstituir o direito e ou declará-lo nulo, ***sem interferir ou prejudicar a esfera de direito subjetivo da autarquia.***

Em abono desse entendimento vem o precedente do Pretório Excelso, já referido, que concebe litisconsórcio necessário *quando a decisão acarretar obrigações diretas ao terceiro, que prejudiquem ou afete seu direito subjetivo.*

Ainda que se admita a existência de *relação jurídica* entre o réu titular do registro anulando e o INPI, tal não importaria em admissibilidade da tese que considera a autarquia como capaz de responder pela ação anulatória, haja vista que o comando sentencial afetará apenas e tão somente ao titular do direito controvertido na causa, não estendendo-se àquela, ressalvada a singela condenação de anotar em seus arquivos a desconstituição do registro ou da patente.

Razão pela qual, entendemos que o INPI **não pode ser considerado como litisconsorte na forma do art. 47 do CPC.**

De outra banda, acerca da posição majoritária que considera a participação do INPI na função de *assistente*, convém destacar questão que submete à consideração, no tocante ao requisito primordial do *interesse jurídico*, pois sua intensidade é que acarretará a distinção entre assistência simples e assistência litisconsorcial³², até como meio de bem avaliar a correteza da orientação dominante.

DE PLÁCIDO E SILVA refere que o *interesse jurídico* decorre da legitimidade do *interesse moral* em conjunto com o *interesse econômico*, possibilitando a defesa dos mesmos, segundo as regras de Direito, definindo-o, então, como “*o interesse juridicamente ou legalmente protegido, porque se exhibe legítimo, positivo, certo, atual e inequívoco.*”³³. Já examinamos, em conceituação genérica, que o

³² Athos Gusmão Carneiro, *Ob. cit.*, p. 157.

³³ *Vocabulário Jurídico*, Rio de Janeiro: Forense, 1967, Vol. II, pg. 849, 2ª Edição.

instituto da *assistência* no processo civil brasileiro consiste em *intervenção voluntária de terceiro motivado por interesse jurídico para auxiliar determinada parte na obtenção do provimento jurisdicional*, podendo-se dar na forma *simples* (art. 50 do CPC) ou *litisconsorcial* (art. 54 do CPC).

Pois bem, de imediato, concordamos que o INPI possui o quesito do *interesse jurídico* exigido por lei para intervir em demandas anulatórias visando a *assistência* a uma das partes, pois decorrência de sua atividade executora e aplicadora das normas de propriedade industrial, denota-se presença do ***interesse público*** ao agir em nome da coletividade, por ser detentor de *poder e autoridade* de que se utiliza para tornar efetivo ou não determinado direito em face da norma. E se alguém pretende a anulação desse direito, cabe-lhe legitimamente defendê-lo em prol da coletividade e da correta aplicação da lei, ainda que haja o conflito privado.

Com base nesses argumentos e considerando também que a coisa julgada não atinge diretamente ao *assistente simples* (art. 50 do CPC), pelo singelo fato de estar em julgamento direito do assistido e não seu, atingido-lhe somente os efeitos reflexos, *que inclusive existiriam sem sua intervenção*, ter-se-ia que admitir ser essa a correta posição do INPI em ações anulatórias, caso seguissemos a definição da norma processual civil. Não há resquícios de dúvidas de que a autarquia possui qualidades para intervir em feitos dessa espécie como *assistente simples* ou *adesivo*.

Entretanto, não foi essa a orientação introduzida pelo legislador na regra especial (arts. 57 e 175 da Lei 9279/96), ao determinar que nas ações de nulidade quando não for autor, o INPI ***intervirá*** no feito.

Com efeito, ao dispor sobre essa condição, retirou-se-lhe o caráter facultativo previsto no art. 50, *in fine*, do CPC, pelo que não mais poderá ser admitido como *assistente simples*, remanescendo então, a *assistência litisconsorcial* prevista no art. 54 do CPC. Não se confunda, contudo, *intervenção obrigatória* com o preconizado pelo art. 47 do CPC - *litisconsórcio passivo necessário por disposição de lei*, pois esse último importa necessariamente em *citação*, ato processual que não encontra previsão na lei especial. Contudo, discordamos da qualificação do INPI como *assistente litisconsorcial*, por não nos parecer a mais correta conforme o direito processual, pois nessa modalidade, ele estaria diretamente *vinculado à relação jurídica*, discutindo direito que também lhe caberia, possibilitando, inclusive, agir isoladamente na causa. Ocorre que, também por expressa disposição normativa, nas ações anulatórias não está o INPI autorizado a integrar o pólo passivo

isoladamente, pois o § 1º dos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, estatuíram o prazo para resposta do *réu titular* da patente ou do registro.

Aqui também há certa contrariedade na norma, pois legitima o INPI a propor ação de nulidade – situação na qual se poderia admitir, então, sua intervenção como assistente litisconsorcial do autor – não o fazendo, porém, em sua posição passiva, pois além de litigar conjuntamente com o réu titular, definiu apenas sobre sua intervenção.

Logo, somos incisivos ao afirmar, sem qualquer dúvida, que o legislador equivocou-se ao pretender definir a posição processual passiva do INPI nas ações anulatórias, pois a exegese dos artigos da lei especial contrariam os conceitos trazidos no diploma processual pátrio, além de tornar confusa sua interpretação combinada. Na verdade, ao instituir que o INPI *intervirá* nas ações dessa espécie, deu-lhe aspectos de obrigatoriedade e, como tal, importou em renúncia à faculdade prevista no art. 50 do CPC para a assistência. Além disso, não tornando obrigatória a *citação* do INPI, deixou-lhe de atribuir, de igual forma, os requisitos exigidos para o litisconsórcio passivo necessário do art. 47 do mesmo *Codex*.

E mais, também não se apresenta como *assistente litisconsorcial* por não discutir direito que também lhe caberia, pelo que estaria legitimado a agir isoladamente no pólo passivo da causa.

Para formar nosso entendimento, optamos, então, por posição menos ortodoxa de interpretação da lei especial, concluindo que a *intervenção* do INPI prevista nos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, ***ainda que tornada obrigatória***, caracteriza-se como *simples* ou *adesiva*, nos moldes do art. 50 do CPC. Com efeito, restaria presente o requisito ensejador de sua participação nas ações anulatórias de patentes e registros nessa modalidade, qual seja do legítimo *interesse jurídico*, por possuir função única de zelar pela correta execução e aplicação das leis que regulam a propriedade industrial, aí evidenciado o *interesse público*, que motivaria sua intervenção para assistir qualquer das partes cuja sentença opte por ser favorável. Tocante ao momento da participação, caberia ao autor ou ao réu postular pelo chamamento da autarquia.

Sem embargo dessas conclusões, devemos relevar que, na prática, regra geral, tem o INPI agido de forma incoerente e ao seu bel-prazer acerca da participação nas lides anulatórias de registros e/ou patentes, ora postulando por sua inclusão na lide na qualidade de *assistente* – **quando a ação é aforada perante a seção judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro -**

ora adotando posição típica de parte – **quando oferta Exceção de Incompetência nas ações aforadas perante as seções das Justiças Federais de outros estados que não o Rio de Janeiro - ato processual típico de quem é parte.**

Gize-se, inclusive, nessa última hipótese, em sendo julgada procedente a exceção dilatória e remetidos o feito à seção judiciária onde tem sua sede, curiosamente, em Contestação postula por sua inclusão na lide como *assistente*, inclusive para eximir-se dos ônus sucumbenciais, contrariando frontalmente a norma de Ritos, pois litigará em duas posições processuais diversas.

Ora, sabemos das dificuldades administrativas do INPI, especialmente de acompanhamento de ações aforadas fora de seu domicílio, porém, não se pode relegar a orientação das normas especial e geral, ficando ao livre arbítrio da autarquia para eleição do foro de seu interesse, servindo-lhe sempre de beneplácito.

Se opõe Exceção de Incompetência, seja julgada procedente ou não, assume para si posição processual de *parte*, e como tal, deve responder pelos ônus decorrentes. Se pretende sua inclusão como *assistente*, deve aceitar ser demandado em foro que não o de seu domicílio, pois não dispõe do processo para tal eleição, que cabe única e exclusivamente ao autor da ação.

Logo, há de ser vista com ressalvas a posição adotada pela autarquia nas demandas anulatórias, em seu conteúdo prático, mas, de qualquer sorte, consubstanciado nos razões já expostas, somos por admitir sua *intervenção* como assistente simples da parte que assim desejar.

“Ainda das Ações Anulatórias e o INPI – Competência para Julgamento.”

I. Introdução

O presente trabalho encontra-se vinculado ao estudo do ensaio anterior sobre a posição do INPI nas ações anulatórias de direitos da propriedade industrial, e tenta, sobretudo, desvendar a obscuridade que norteia o entendimento das Cortes Federais ao definirem a competência territorial para processamento e julgamento de ações dessa natureza.

E tratamos o tema sob esse conceito – *obscuridade*, embora se pudesse dizer divergência – pois a jurisprudência, controversa que é acerca da posição do INPI como *assistente* ou *litisconsorte passivo*, quando enfrenta a questão da competência, tornou pacífica a orientação de ser a seção judiciária da Justiça Federal onde tenha domicílio o réu titular do registro/patente, a eleita para o processamento e julgamento das ações de anulatórias, submetendo os casos, regra geral, à inteligência do art. 94, § 4º, do CPC.

Nesse particular é que centraremos nossa análise, pois em que pese a norma do alhures mencionado art. 94, § 4º, da lei instrumental, ser de aplicação exclusiva àquelas ações em que se verificam a pluralidade de *réus*, na prática, tem-se verificado sua incidência em toda e qualquer demanda anulatória, independentemente da posição que o INPI assume no feito, tornando pouco esclarecedores os fundamentos jurídicos adotados pelos Tribunais para reconhecimento dessas teses. Daí a *obscuridade*, pois carece de melhor interpretação as razões que induzem os tribunais a aplicarem genericamente a norma processual referida.

Com efeito, pois não poucos são os casos que pululam nas mais variadas seções da nossa Justiça Federal, propostos no domicílio do réu titular do direito anulando e requerida a intervenção do INPI como assistente,

Não bastasse isso, como abordado no trabalho já referido, deve ser realçada a prática processual defensiva da autarquia quando demandada em outra seção judiciária que não a do Rio de Janeiro, onde tem sua sede, sempre oferecendo Exceção de Incompetência, *ato típico de quem é*

parte, adotando com isso, posição diametralmente oposta àquela que traz em suas defesas, em que aduz preliminares a fim de sua inclusão na lide como *assistente*.

Assim, importará examinar as regras de competência combinadas com as que orientam a intervenção do INPI no feito, a fim de se concluir acerca do juízo competente para processamento e julgamento de ações anulatórias em matéria de Propriedade Industrial. Releve-se que, certo seria, ao contrário, examinarmos inicialmente as regras de competência e após aquelas que tratam da intervenção do INPI no feito, porém, dada a divergência jurisprudencial optamos pela inversão dessas matéria no presente estudo.

II. Competência – Conceitos e critérios de Fixação

Na linha da doutrina dominante, é a competência a *medida da jurisdição*³⁴ onde o poder jurisdicional está circunscrito, sendo determinada quando há o exercício em concreto deste no conflito de interesses instituído. Sua origem decorre da gama de lides existentes e da necessidade de distribuição do poder jurisdicional pelo Estado entre juízes e Tribunais, dada a impraticabilidade de monopólio decisório dos litígios, pelo que necessária a imposição de critérios e limites para seu exercício.

Implica, em sentido prático, na divisão de trabalhos entre os órgãos do Poder Judiciário visando a concretização da jurisdição, no critério de sua repartição.

Diversas são as teorias que tentaram sistematizar e classificar os critérios para definição da competência, sendo a *classificação triplíce* a de maior incidência na ciência processual, que adotava como critérios divisórios a *competência material, territorial e funcional*. FREDERICO MARQUES, preferindo adotar outra classificação, entendeu que a distinção entre as formas de competência encontra respaldo na divisão de trabalho do poder jurisdicional apenas em razão da matéria e da função da mesma³⁵. Segundo esse autor, as regras que exprimem a *competência material* justificam-na por estar fulcrada no conteúdo do processo, enquanto que na *competência funcional*, sua fixação considera os atos processuais a serem praticados pelos órgãos judiciários no processo. PONTES DE MIRANDA, também considera a divisão da competência através esses critérios, preferindo

³⁴ CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e Competência*, São Paulo: Saraiva, 1997, 8ª Edição, pg. 47.

³⁵ *Ob. cit.*, vol. I, p. 323.

adotar o termo *competência objetiva* ao invés de material³⁶, como era igualmente determinado por CHIOVENDA que assim considerava em razão do conteúdo especial da relação jurídica na lide, ou seja, a qualidade dos litigantes³⁷.

Definidos esses critérios, desde já descartamos análise da competência *funcional, interna* ou *externa*, etc., por não interessar ao estudo, limitado à avaliação e *fixação* da competência material, para a qual, impende verificar questões fundamentais a fim de se chegar ao denominador da concretização da função jurisdicional, ou seja, qual a *jurisdição, foro* e *juízo* (competência de jurisdição e competência territorial) que será eleita para dizer e solucionar o conflito instaurado.

Antes de adentrar ao exame desses critérios de fixação, convém destacar as fontes normativas que regulamentam a competência, constituídas da Carta Constitucional da República, Constituições dos Estados, Código de Processo Civil e Penal, lei federais e regras de Organização Judiciária estatais. Na Carta da República há a incidência especial da competência, quer no tocante às questões originárias e de grau de recurso, quer às questões afeitas ao Supremo Tribunal Federal, além de dispor sobre as causas de julgamento privativo da Justiça Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho, restando às demais causas comuns, a incidência das regras infra constitucionais. Na lei de ritos, vêm disciplinadas as competências territorial e de foro, que também podem ser encontradas nas leis federais em geral. Em todas as demais normas (códigos estaduais, regimentos internos de Tribunais, etc.) se explicitam questões sobre competência em *razão do valor da causa, dos juízos privativos, dos órgãos internos do Poder Judiciário*, dentre outros.

Tais considerações são relevantes, pois a fixação da competência parte das atribuições legislativas da União e dos Estados para que se determine perfeitamente a quem compete o exercício de concretização do poder jurisdicional.

O primeiro elemento limitador a ser buscado é o da competência *internacional*, pois nos ensinamentos da doutrina, o exercício da jurisdição se prende ao princípio da efetividade, ou seja, a atuação do julgador pátrio está inserta, nas causas vinculadas a ente estrangeiro, quando possível o *facere* da sentença. Superada essa fase inicial, há de se determinar, nas causas de natureza civil o

³⁶ *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2000, Tomo II, 3ª Edição, p. 197.

³⁷ CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Bookseller, 2002, vol. II, 3ª Edição, p. 184.

delimitador da *jurisdição civil*, na qual, dentre os órgãos que a compõe, nos será informado o encarregado de emprestar a solução ao litígio, cabendo, ainda, conhecer se essa é da *justiça comum* ou *especializada*. Para aferir qual o órgão da jurisdição civil a quem compete o processamento e julgamento da causa, se deve buscar o amparo da Carta da República, que define expressamente as competências exclusivas da Justiça Federal (art. 109); Justiça do Trabalho (art. 114) e da Justiça Militar (art. 124), absolutas e que não se prorrogam, todas eleitas *ratione personae*. Obviamente, as demais contendas que não foram ditas na Carta se expõem ao crivo da justiça comum, como ensina PONTES DE MIRANDA³⁸, *verbis*:

“*Juízo comum*, no tocante ao processo civil, é o juízo a que vão quaisquer causas. Somente a ele deixam de ir as causas que a lei atribuiu a determinado juízo ou, por distribuição ou facultativamente, a determinados juízos. *Juízo especial* é o que resulta da especialização de competência, de modo que só ele possa conhecer e julgar ou, se há dois ou mais foros (ditos “varas”), só eles possam conhecer e julgar de determinada matéria, ou determinadas matérias.”

Ultrapassadas essas questões, há de se buscar qual o foro, a circunscrição territorial em que a demanda deve ser processada e julgada, ou seja, a *competência territorial*. Nessa espécie, pretende-se conhecer a *sede* da lide. Problemas não existem nas comarcas (justiça comum), zona eleitoral (justiça eleitoral) ou seção judiciária (justiça federal) em que a circunscrição judiciária encontra-se na pessoa de apenas um órgão jurisdicional (juiz), mas que surgem, entretanto, naquelas mais populosas e que possuem intenso movimento litigioso, exigindo se determine qual o *juízo* competente dentre vários existentes. Convém lembrar, no particular, que nas principais capitais do país, considerando o acúmulo e excessivo volume de demandas na Justiça comum, se tornou necessária a criação de foros distritais ou regionais através legislação estadual, fato que extrapolou a normalidade e fez com que a *competência de foro* ficasse ainda mais restrita.

Determinado para qual *foro* compete o conhecimento da causa, no que concerne ao território, tem-se a busca do *juízo* que deverá processar e julgar, considerada, inquestionavelmente, a

³⁸ *Ob. cit.*, p. 197.

mais simples delas, pois determinada em razão da matéria (varas cíveis, família e sucessões, falências, previdenciárias, propriedade industrial, etc.) ou em razão da pessoa, quando propostas contra a Fazenda Pública.

Com isso, está-se diante da presença de todos os elementos necessários para concretização da jurisdição no que tange a fixação da competência material, nos dizeres de FREDERICO MARQUES:

“*Jurisdição, foro e juízo*, eis os três planos dessa paulatina operação de concretização do poder jurisdicional: quando se chega ao terceiro momento dessa concretização (e descendente abstração) determinada está a competência material, isto é, a competência para determinada causa e processo” (Instituições de Direito Processual Civil, Campinas: Ed. Millenium, 2000, Vol. I, p. 329)

Outras classificações são exploradas pela doutrina, porém desinteressam ao trabalho, mas que merecem leitura para perfeita caracterização do contexto completo do tema *competência*, especialmente aquela abordada por CARNELUTTI, que faz uma divisão mais completa e com critérios distintos³⁹.

Situada a questão, cumpre aferir as regras que regem e delimitam a competência territorial, ou seja, *factos determinantes* de atração ao juízo que conhecerá da lide, além daqueles secundários, que visam, sobretudo e justamente, coibir a acumulação desnecessária de processos ou especialização, *v.g.*, nas regras de competência sobre o valor da causa.

A regra geral instituída pelo art. 94 do Código de Processo Civil tem escopo no princípio *auctor sequitur forum rei*, que determina a competência do foro comum do domicílio do réu nas ações fundadas em direito pessoal e real sobre bens móveis e que atende a princípios de ordem ética e moral, pois assim não sendo, se estaria diante de insegurança jurídica nas relações litigiosas ao deixar a eleição do foro ao alvitre do autor, para benefício próprio, em detrimento do réu, haja vista a incerteza, ao menos no momento da propositura da demanda, do pretendido direito

³⁹ CARNELUTTI, Francesco. *Instituições do Processo Civil*, Campinas: Servanda, 1999, Vol. I, p. 256.

daquele. CHIOVENDA afirma que tal foro se denomina *geral*, em razão de ser ele aplicável na falta de outros prescritos pela lei e em caso de dúvida⁴⁰.

A doutrina considera também, para efeitos de justificativa de incidência dessa regra, a facilidade para a busca da prestação jurisdicional, pois centralizadas todas as demandas contra o réu, em seu foro. PONTES DE MIRANDA ressalta, com total propriedade, a questão da lei que rege as obrigações, nas quais prevalece a do devedor, inclusive na questão acerca da competência⁴¹.

Interessante no dispositivo retro citado, que o legislador optou, ao contrário do que comumente ocorre, em restringir a competência como matéria *excepcional*, posto que somente incide a *regra* – foro do domicílio do réu – *se for a ação fundada em direito pessoal ou real sobre bens móveis*. Ou seja, a exceção supera o princípio, pois *somente* essas ações serão propostas no domicílio do réu.

Conseqüentemente, preferiu contemplar nos quatro parágrafos desse dispositivo, situações que poderiam decorrer de dificuldade na eleição do foro da regra geral, tendentes a facilitar a busca da prestação jurisdicional e evitar que não se tornasse efetiva, ou seja, impossibilitado seu exercício, sendo elas: *pluralidade de domicílios do réu*, cabendo a escolha ao autor; *domicílio incerto ou desconhecido*, podendo ser demandado onde se encontra ou possa ser encontrado (para citação), ou no domicílio do autor, que supõe a competência jurisdicional do Brasil, pena de ferimento às regras de competência internacional; *ausência de domicílio do réu no Brasil*, que poderá, subsidiariamente ser demandado no domicílio do autor, ou, caso esse também não esteja domiciliado no país, poderá ser proposta a ação em qualquer foro, importando apenas e tão somente que a citação do réu possa ocorrer no Brasil, em obediência ao princípio da efetividade; e, por fim, a *pluralidade de réus*, que importará na escolha pelo autor de qualquer dos domicílios desses.

Os demais artigos da lei processual civil pátria remetem outras situações especiais de competência, mas nos ateremos apenas às supra citadas. Pois bem, conceituada a competência e fixados os critérios de aspecto material e de territorialidade, examinada a regra geral, passaremos ao seu enquadramento nas causas anulatórias em matéria de propriedade industrial.

⁴⁰ *Ob. cit.*, p. 236..

⁴¹ *Ob. cit.*, p. 245.

III. Competência de Jurisdição e Competência de Foro das Ações Anulatórias

Examinamos que, em se tratando de *competência material*, diversos são os caminhos a serem seguidos até a concretização do poder jurisdicional e sua efetivação. Partiu-se da jurisdição civil, para depois se chegar ao território e juízo. Esse o *iter* da doutrina que leva a resposta sobre a competência.

Entretanto, embora a questão possa parecer de singela análise em tema de propriedade industrial, posto estar estampada de modo objetivo nos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, que definem a competência da justiça federal para processamento e julgamento das ações anulatórias, há de ser avaliada cuidadosamente para que não implique em equivocada interpretação, pois pretende-se com o presente estudo, apenas e tão somente adequá-la à lei especial e ao processo civil.

Inicialmente, para definição da competência que importa ao exame, haveremos de avaliar as fontes normativas em que são encontradas todas as incidências de direito constitucional e infra constitucional a respeito da competência, a se efetuar conjuntamente.

Aqui a indagação que pertine: As ações anulatórias em matéria de propriedade industrial competem ao órgão da justiça comum ou da justiça especializada e Qual o foro para a propositura desse tipo de demanda ?

Indagação que merece considerável parcela de análise. A solução para esse impasse, entendemos, pode ser empreendida da leitura da Carta Magna obrigatoriamente combinada com a lei federal não codificada.

Mas antes de se chegar a conclusões, torna-se interessante a compatibilização do texto da lei especial para com os caminhos perseguidos pela ciência processual a fim de delimitação e fixação da dos critérios de competência.

Já visto que para concretização do poder jurisdicional há que se alcançar os elementos da *competência de jurisdição, competência de foro e juízo*. Compete agora, enquadrá-los nas causas pertinentes à propriedade industrial e verificar sua incidência.

Ao estatuir o legislador, expressa e taxativamente, que demandas dessa natureza devem *obrigatoriamente* ser ajuizadas no foro da Justiça Federal (arts. 57 e 175 e §§ da Lei 9279/96),

poderíamos entender que, de uma só vez, encerrou dois elementos reputados necessários na busca da competência – a *jurisdição* e o *foro*, restando, apenas e tão somente a análise das normas de organização judiciária para aferição da presença do elemento *juízo*. Com efeito, da leitura do *caput* desses dispositivos, tem-se de forma inequívoca a presença do elemento *jurisdição*, quando define que as ações anulatórias serão ajuizadas perante a Justiça Federal, e sobre a presença passiva do INPI ou sua intervenção, faz incidir a regra de competência *especial* prevista na Carta da República.

Entretanto, o elemento representativo da *competência territorial* ou *de foro*, não vem expressamente definido, de cuja interpretação há decorrer de caráter lógico, inclusive acorde com artigo anterior mencionado alhures, em que se examinou a posição processual do INPI nessas demandas. Definindo os dispositivos supra citados que a autarquia, quando não autora nas demandas anulatórias, *intervirá* no feito, entendemos que o legislador claramente extirpou sua posição processual passiva - réu -, pois caso não quisesse fazê-lo, disporia de modo claro e preciso a qualidade que esse assumiria no processo.

Conseqüentemente, não podemos deixar de concluir que o § 1º, presente em ambos os dispositivos esclarece sobre a questão da *competência territorial* ou *de foro*, dessas demandas, quando estabelece como réu a pessoa do titular do registro. Logo, em interpretação extensiva do termo da lei, se pode concluir como presente o elemento da *competência de foro*, estabelecido territorialmente na pessoa do réu titular do registro e/ou da patente.

Não podemos deixar de mencionar, nossa visão acerca da opção do legislador em estabelecer de modo expreso a competência de jurisdição especial da seção federal, prescindível, porquanto em havendo *obrigatória participação e intervenção* do INPI (autarquia federal) no feito, *per se*, remete, *ratione personae*, o processamento dessas causas à justiça especializada federal, por ser matéria exclusiva do art. 109 da Carta da República.

IV. Competência consoante a Regra Geral do Código de Processo Civil

Delimitados e verificados os requisitos de fixação de competência nos artigos da lei de propriedade industrial, não afastados daqueles previstos na Constituição federal, e que remete as causas anulatórias ao processamento e julgamento exclusivo da justiça especializada federal,

cumpra aferir, dentre as regras processuais alusivas à competência *territorial* e com observância ao princípio *auctor sequitur forum rei*, qual ou quais as seções judiciárias serão responsáveis para seu processamento e julgamento.

A teor do que dispõe o art. 94 do CPC, temos a prioridade para propositura de ações fundadas em direito pessoal e real sobre bens móveis no *foro* do domicílio do réu. Consoante abordamos em artigo anteriormente referido, em que estudamos a posição do INPI nas ações anulatórias, nosso Direito Positivo, ao incorporar o sistema *atributivo*, admitiu assumir a patente e o registro caráter *constitutivo* de direito real ao uso exclusivo, com efeito direto o reconhecimento da propriedade, exprimindo as faculdades de *uso, gozo e disposição*, e possibilidade de impedir terceiros de sua exploração indevida.

Logo, os direitos resultantes da *propriedade* conferida às patentes, desenhos industriais e marcas, são direitos *reais* por excelência, e consoante ensinamentos da doutrina pátria, constituem-se bens de natureza incorpórea a propriedade mobiliária⁴². Com essa conceituação, nega-se desde já, aplicação do disposto no art. 95 do CPC, regra de competência específica para ações fundadas em direito real sobre bens *imóveis*, atentando-se, assim, somente à orientação da regra geral.

Reportando-se novamente à matéria examinada no trabalho anterior e agora aplicando a orientação trazida com art. 94, *in fine*, do CPC, somos contundentes ao afirmar que as demandas de anulação de patentes, desenhos industriais e marcas *devem* ser propostas e tem competência exclusiva da seção judiciária da justiça especializada federal onde tenha domicílio o *réu titular do direito* cuja anulação se pretende. Sendo certo e determinado o domicílio deste, prevalece então a regra geral de competência territorial da lei instrumental, combinada às demais presentes na Carta Magna, bem assim àquelas pertinentes da Lei 9279/96.

Singela também será a determinação do *foro* competente quando da ocorrência da situação versada no § 4º, do art. 94, do CPC, pois havendo pluralidade de titulares dos direitos anulandos e estando domiciliados em locais diversos, poderá o autor optar e escolher o que mais lhe favorece.

⁴² PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*, São Paulo: RT, 1983, Tomo XVI, p. 343.

Dificuldades podem surgir, entretanto, quando se verificarem as hipóteses preconizadas pelos §§ 2º e 3º, do dispositivo processual, notadamente, quando forem o autor ou o réu titular, pessoas domiciliadas no exterior. Para resolução dessa questão, entendemos se devam aplicar a norma contida no art. 88. III, combinadamente ao art. 217 da Lei 9279/96.

A norma processual dita ser competente a autoridade judiciária brasileira quando a ação se originar de ato praticado no país, e a lei especial determina à pessoa domiciliada no exterior, o dever de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, instituindo-se-lhe poderes de representação administrativa e judicial.

Assim, na *remota*⁴³ hipótese de restar verificada a *incerteza* ou *desconhecimento* do domicílio do réu (§ 2º, art. 94, do CPC), sendo necessária a propositura da ação no foro do domicílio do autor e constituindo-se esse pessoa estrangeira não domiciliada no Brasil, concluímos que para exercício do direito de ação anulatória, deverá o mesmo, obrigatoriamente, constituir procurador habilitado no país, competindo, então, à seção judiciária da justiça especializada federal do domicílio deste, o processamento e o julgamento da causa.

De outra, sendo o réu titular do direito anulando pessoa não domiciliada, nem residente no Brasil (§ 3º, art. 94, do CPC), a ação poderá ser proposta perante o foro da seção da justiça federal onde tem o autor seu domicílio, ou sendo esse também ente estrangeiro, no local onde seu procurador possuir domicílio. Aqui convém ressaltar, ser pouco provável a ocorrência da primeira parte contida no referido parágrafo, pois em determinando o art. 217 da Lei 9279/96 a constituição obrigatória de procurador domiciliado no Brasil por pessoas estrangeiras, se tem sanada a questão, devendo a ação ser proposta no domicílio do procurador constituído.

V. A questão da Competência do art. 99, I, do CPC e da Lei 9469/97

Tema que sobressalta ao exame, à míngua encontrado na doutrina, é a da competência do *foro* da Capital do Estado, para as causas em que a União for autora, ré ou interveniente, prevista no inciso I, do art. 99, do CPC e sua possível aplicação à espécie. A matéria poderia ser

⁴³ Dissemos *remota*, pois toda patente e certificado de registro de desenho industrial ou marca trazem expressamente o endereço do domicílio de seu titular ou local onde possa ser encontrado, logo, facilitadas tais informações.

facilmente solvida se avaliado tal dispositivo isoladamente, porquanto de sua simples leitura depreende-se a existência de foro privativo *apenas e tão somente* à União e não aos demais entes públicos que a compõe, *v.g.*, a autarquia representada pelo INPI.

Se poderia dizer assim que, considerando a intervenção obrigatória do INPI nas lides anulatórias estatuída pelos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, e sendo o mesmo *autarquia federal* não se lhe oporia o contido no art. 99, I, do CPC, não importando em deslocamento da competência à seção judiciária da Justiça Federal das capitais e/ou do Distrito Federal, caso tenha sido proposta a ação em circunscrições judiciárias do domicílio do réu situadas no interior.

A uma, porque tal dispositivo se aplicaria, como visto, somente à União e não às autarquias. A duas, porque sendo o INPI *assistente*, não teria o condão de deslocar a competência. Entendimento acerca da inaplicabilidade do art. 99, I, do CPC, vem estampado por OVIDIO ROCHA BARROS SANDOVAL⁴⁴.

Entretanto, a questão se tornou obscura com o advento da Lei 9469/97, que estabelece em seu artigo 5º, a possibilidade de intervenção da União nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais, o que poderia ser entendido, então, como elemento suficiente a deslocar a competência para os foros privativos previstos no art. 99, I, do CPC.

Assim, guardadas as proporções e aplicações às hipóteses de ações anulatórias, se poderia concluir que, em sendo possibilitada à União a intervenção na causa proposta contra o INPI, importaria em deslocamento da competência a teor do que dispõe a regra processual. Contudo, tal não nos parece acertado ou admissível do ponto de vista legal.

A norma processual é clara. Dá foro privativo das Capitais *somente* à União, motivo pelo qual, não se lhe pode aplicar, subsidiariamente, a orientação trazida com a Lei 9469/97, que prevê apenas e tão somente a *possibilidade* de intervenção nas causas propostas contra uma de suas autarquias (INPI) e que não tem capacidade de deslocar a competência, até porque as hipóteses de modificação são *numerus clausus*, limitadas à *conexão*, *prevenção* e *prorrogação*.

⁴⁴ Na revisão, atualização e complementação da obra *Instituições de Direito Processual Civil*, de José Frederico Marques, Campinas: Ed. Millenium, 2000, Vol. I, pg. 363.

Assim, proposta a ação com base na regra geral de competência territorial, ou seja, na circunscrição judiciária da justiça federal do domicílio do réu titular do direito anulando, com intervenção do INPI e também da União, não poderá aquela suscitar causa para modificação de competência para eventualmente correr a demanda na eventual seção judiciária privativa do art. 99, I, do CPC.

VI. A questão da Competência em razão da participação do INPI – Foro privilegiado

Sem prejuízo das conclusões a que chegamos na parte III da presente obra, entendemos necessário tecer comentários acerca das questões que surgem na prática forense, acerca das Exceções de Incompetência ofertadas pelo INPI nas ações anulatórias que são aforadas em outras seções judiciárias da Justiça Federal que não aquela do Rio de Janeiro, onde tem sua sede.

Nesses procedimentos dilatórios, sustenta veementemente a necessidade de ser demandado na seção judiciária onde tem sede, forte no art. 94, § 4º do CPC, norma geral de competência territorial que, como tal, estaria sujeita às exceções previstas no art. 100 do referido diploma. Alega também, para fins de determinação da competência, como aplicável a regra desse mesmo dispositivo em razão do “lugar do ato”, ou seja, por praticar atos de sua competência legal em sua sede.

Ao que parece a questão não é de difícil solução, desde já concluindo-se pela inexistência de foro privilegiado da autarquia, inclusive seguindo a orientação da ampla doutrina e jurisprudência vigente. Porém, para fins de estudo, de modo a justificar-se tal conclusão, interessa a avaliação das duas correntes distintas que sustentam a não fixação de competência privilegiada ao INPI.

A primeira, que encontra eco na posição processual do INPI como mero *assistente simples* – com a qual comungamos –, ou até mesmo, *litisconsorcial*, sedimenta a solução na aplicação da regra do § 1º, do art. 175 da Lei 9279/96, que dá ao titular da patente ou registro anulando a *qualidade* de réu, deslocando para a seção judiciária da Justiça Federal onde esse tem domicílio a competência para processamento da ação, prevalecendo a regra geral do art. 94, *caput*.

Além do que, por ser a autarquia mero assistente simples, não teria condão de fixar competência, eis que nessa modalidade “*o assistente não é parte, não faz jus a honorários nem por eles*

*responde, concorrendo apenas com as despesas*⁴⁵. Igual entendimento vem esposado pelo emérito processualista gaúcho ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, ao definir que “*O terceiro, ao intervir no processo na qualidade de assistente, não formula pedido algum em prol de direito seu. Torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte.*”⁴⁶ Logo, não poderia o INPI nessa condição, suscitar foro privilegiado.

Noutro norte, situa-se a corrente que, mesmo admitindo a posição do INPI como parte nas demandas anulatórias (réu), não se lhe conferiria prerrogativa para ser demandado no local onde tem sua sede, porque aplicável a competência prevista no art. 94, § 4º do CPC que remete ao autor a opção pela escolha do foro para propositura da demanda, e na hipótese desse ter optado pelo domicílio do réu *titular do direito real anulando*, não haveria se falar em privilégio de foro para o INPI. É o que encontramos na ampla jurisprudência (TRF, 3ª Região, Ag. Inst. 2000.03.00.039777-3, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. Peixoto Júnior, DJU 03.01.2001; TRF, 4ª Região, Ag. Inst. 2000.04.01.117760-3, 4ª Turma, Rel. Juiz Amaury Chaves de Athayde, DJU 18.07.2001; TRF, 3ª Região, Ag. Inst. 96.03.038788-6, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. Peixoto Júnior, DJU 22.03.2000).

Tema que merece relevo, entretanto, vem da própria conduta do INPI em ações dessa espécie, adotando posições diametralmente opostas, sempre buscando benefícios para demandar, mas que importa em prejuízo aos litigantes, como referimos ao início do trabalho.

Como dantes asseverado, a prática tem denunciado que o INPI sempre que ações são aforadas perante seções judiciárias da Justiça Federal outras que não a do Rio de Janeiro, oferta Exceção de Incompetência, *ato processual típico de quem é parte*.

Contudo, na remota hipótese de ser julgada procedente a exceção e remetido o feito à seção judiciária onde tem sua sede, ou mesmo que assim não seja, oferece Contestação postulando *sempre* por sua inclusão na lide como *assistente*, o que afronta a norma de Ritos, pois adota duas posições processuais diversas para o mesmo litígio, o que não se concebe.

Ainda que se admita e conheça as dificuldades administrativas do INPI, especialmente para acompanhamento de ações aforadas fora de seu domicílio, porém, não se pode relegar a orientação das normas especial e geral ao seu livre arbítrio para eleição do foro de interesse.

⁴⁵ TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo, *Código de Processo Civil Anotado*, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 50.

⁴⁶ *Intervenção de Terceiros*, São Paulo: Saraiva, 2003, pg. 151.

Certo é que, se opõe Exceção de Incompetência, seja julgada procedente ou não, assume para si posição processual de *parte*, e como tal, deve responder pelos ônus decorrentes. Se pretende sua inclusão como *assistente*, deve aceitar ser demandado em foro que não o de seu domicílio, pois não dispõe do processo para tal eleição, que cabe única e exclusivamente ao autor da ação.

VII. A Competência na jurisprudência - Conclusão

Como referimos no início deste trabalho, vem sendo reconhecida pelos Tribunais Federais, independentemente de ser o INPI réu ou assistente, para fins de determinação de competência territorial para processamento e julgamento de demandas anulatórias, a incidência da norma imperativa do art. 94, § 4º, do CPC. A reiterada jurisprudência é unânime em afirmar que a participação da autarquia não tem condão de deslocar a competência para a seção judiciária onde tem sua sede.

Entretanto, as decisões, *data venia*, pecam pela falta de tecnicismo processual, porquanto a regra supra referida tem sido aplicada indistintamente, sem levar em consideração a efetiva participação processual do INPI, seja assistente, seja réu, razão porque, entendemos necessário traçar distinções, que não vêm sendo dispostas nos julgados dos Tribunais. Inicialmente, como forma exemplificativa, citam-se decisões que exprimem a controvérsia suscitada:

“DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA – INPI – ASSISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. A participação do INPI, na qualidade de assistente não possui o condão de deslocar a competência da ação proposta perante a Seção Judiciária de São Paulo, para o foro de sua sede no Rio de Janeiro. Aplicabilidade do § 2º do art. 109 da CF/88, c/c § 4º do art. 94 do CPC. A r. decisão agravada, se encontra devidamente fundamentada, não contendo qualquer eiva de ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes desta E. Corte. Agravo de Instrumento improvido.” (TRF 3ª Região, Ag. Inst. 1999.03.00.030716-0, 1ª Turma, Rel. Des. Fed. Roberto Haddad, DJU 06.03.2001)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INPI – COMPETÊNCIA – O fato do INPI integrar a lide, na qualidade de assistente, não tem o condão de deslocar a competência para o foro de sua sede, na cidade do Rio de Janeiro, prevalecendo, pois, a regra do artigo 94, § 4º do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ).” (TRF 3ª Região, Ap. Cív. 97.03.016421-8, 5ª Turma, Relª. Juíza Ramza Tartuce, DJU 04.08.1998)

“PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – INPI – CPC, ART. 94,§ 4º – SÚMULA 83 – I – Ainda que, em princípio, o INPI deva ser demandado no Rio de Janeiro, onde a sua sede, tal regra não prevalece em face do artigo 94, § 4º, do CPC, segundo o qual, havendo dois ou mais réus com domicílios diferentes, o autor pode escolher o foro de qualquer deles para demandá-los. Precedentes. II – Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 355273/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU 15.04.2002)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuíze a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligência do art. 94, §4.º, do CPC.”(STJ, REsp 346628/SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andriighi, DJU de 04.02.2002)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ART. 94, § 4º DO CPC – O INPI não tem prerrogativa para ser demandado no foro de sua sede (Rio de Janeiro) se o autor optou pelo ajuizamento da ação no foro do domicílio do co-réu. Inteligência do § 4º do art. 94 do CPC. Agravo provido.” (TRF 3ª Região, Ag. Inst. 96.03.038788-6, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. Peixoto Júnior, DJU 22.03.2000)

Há unanimidade sobre a prevalência do art. 94, § 4º, do CPC nas lides anulatórias, qualquer que seja a posição do INPI. Entretanto, ousamos divergir da corrente jurisprudencial que admite aplicável esse dispositivo naqueles feitos em que o INPI é mero *assistente*.

É que ao esmiuçarmos a posição processual do assistente, seja ele simples ou litisconsorcial, chegamos à inafastável conclusão de que o mesmo é *mero sujeito*, não se tornando, contudo, *parte no processo*⁴⁷. Desta feita, em se partindo dessa premissa, forçosamente há que se concluir como tecnicamente equivocada a corrente jurisprudencial que torna aplicável a regra do art. 94, § 4º, do CPC, mesmo nas ações em que o INPI integre a lide na qualidade de assistente.

Com efeito, sendo o dispositivo processual preciso ao definir a determinação da competência quando da pluralidade de *réus* com diferentes domicílios, ou seja *pluralidade de partes do pólo passivo*, não é aplicável nas hipóteses em que o INPI figure como assistente, por não atendida a exigência da norma.

Logo, para tais casos, incidiria a regra geral de competência (art. 94, *in fine*), pois ter-se-ia apenas e tão somente um único réu, na pessoa do titular do direito real anulando.

Nem se cogite, ademais, da atuação da autarquia na prática forense, quando *intimado* para integrar a lide como assistente em ações aforadas em outras seções que não aquela onde tem sua sede e ainda assim oferece Exceção de Incompetência, embora ato processual típico de quem é parte, não prevalece para fins de determinação de competência, pois para tal incide a posição que lhe foi aferida quando do ajuizamento da ação.

Assim, em sendo o INPI mero *assistente* a determinação da competência deve se dar na forma da regra geral e não do adjetivo previsto no § 4º do art. 94 do CPC, tendo-se por correta a orientação jurisprudencial que assim admite.

Diante do que, há de se concluir, indubitavelmente, que a competência para processamento e julgamento das ações anulatórias em matéria de Propriedade Industrial, além de passar obrigatoriamente sob o crivo das norma constitucional e da lei especial (9279/96), que dirime a controvérsia acerca da *competência de jurisdição, foro e júízo*, também encontra sustento na regra geral da lei instrumental, em que se define a competência de acordo com as linhas traçadas pelo art. 94. Além do que, como amplamente abordado, nenhuma das hipóteses legais prevê ao

INPI a possibilidade de eleição e privilégio de foro para ser demandado, contrariamente ao que vem se verificando na prática, questões que devem ser relevadas nas discussões judiciais, como forma de eliminar eventuais prejuízos que essas condutas possam acarretar.

⁴⁷ CARNEIRO, Athon Gusmão. *Intervenção de Terceiros*, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 151.

“Ainda das Ações Anulatórias e o INPI – Interesse e legitimidade para recorrer”

I. Introdução.

Já visto, debatido e referido nos ensaios anteriores, aos quais nos reportamos no que couber e se relacionar ao presente, que o INPI nas ações anulatórias de direitos da propriedade industrial assumiria posição de *assistente simples* da parte a quem lhe conviesse, em razão não só de orientação traçada pela Lei 9279/96, mas também, e sobretudo, em observância às regras da lei instrumental que trata do instituto da intervenção de terceiros.

Em razão das conclusões que foram dantes tiradas, é que reputamos necessário então, até para fins de ampla discussão, sejam traçadas algumas linhas particulares diante da posição processual assumida pela autarquia, verificando se presentes estão os requisitos de legitimidade e interesse que eventualmente essa possua, para recorrer das sentenças proferidas em demandas da espécie.

Não podemos deixar de observar, destacar e renovar também, que as conclusões e exames a serem extraídas no presente ensaio, seja sobre os aspectos processuais, seja de disciplina normativa especial, cingem-se e guardam relação exclusiva com o que já foi outrora abordado e concluído nos estudos anteriores.

Parte-se, assim, da premissa de que a intervenção do INPI contida nos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, ainda que obrigatória, caracteriza-se como *simples* ou *adesiva*, nos moldes do art. 50 do CPC, elementos esses que devem ser considerados nos esforços que envidaremos para alcançar o final do trabalho.

II. Recurso e impugnação das decisões judiciais.

Por sua própria origem e significação, consiste o *recurso* no ato pelo qual se pretende o reexame da matéria decidida no órgão jurisdicional, ou em aspecto técnico-processual, como meio de impugnação das decisões⁴⁸. Considerando que, regra geral, as decisões não ficam restritas a único pronunciamento pelo órgão jurisdicional, e decorrente da própria necessidade de assegurar-se a realização da justiça, encontrou o legislador a solução para tais impasses ao

contemplar a possibilidade de realizar-se exames sucessivos das mesmas, alcançáveis que são pelo recurso. LOPES DA COSTA ao estudar a sistemática recursal, lhe apontava notas características e próprias, definindo-o como meio de que se serve a parte para modificar ou anular ato do juiz, a fim de obter situação mais favorável⁴⁹. Interessante também a conceituação dada pelo prof. NELSON NERY JUNIOR, quando afirma que o recurso dá a idéia de repetição de caminho já utilizado, ou como sendo uma espécie do gênero remédio, revelar-se-ia num meio processual de que dispõe o interessado para eliminar o ato processual eivado de vício ou para adequá-lo à justiça⁵⁰. A propósito da definição do recurso como remédio contra as decisões e provimentos jurisdicionais é também o magistério de BARBOSA MOREIRA⁵¹.

Diante dessa orientação, os recursos passaram a receber da doutrina diversas classificações, especialmente quanto à natureza, iniciativa recursal, extensão, autonomia, etc. Quanto à sua natureza, acolhe-se a subdivisão dos denominados recursos comuns, normais ou ordinários, que se opõem aos especiais, excepcionais ou extraordinários⁵². Observa, com propriedade, acerca dessa divergência, MALLET⁵³:

“Há recursos para cuja interposição basta o simples fato da sucumbência. Outros, porém, exigem algo mais: além da sucumbência, faz-se necessário conter no pronunciamento recorrido certo e determinado vício ou particularidade, sem o que desaparece a recorribilidade. Os primeiros são os chamados recursos ordinários, aos quais se contrapõem os últimos, denominados extraordinários”.

Cabe destacar, a bem do estudo, severa crítica feita pelo prof. BARBOSA MOREIRA às tentativas da doutrina pátria em adotar a distinção clássica aos recursos, para quem a sistemática

⁴⁸ CARREIRA ALVIM, José Eduardo. *Teoria Geral do Processo*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 293.

⁴⁹ LOPES DA COSTA, Alfredo de Araújo. *Direito Processual Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1959, vol. III, p. 320.

⁵⁰ *Teoria Geral dos Recursos*, São Paulo: Editora RT, 2004, p. 198 e 203.

⁵¹ *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001, vol. VI, pg. 239.

⁵² TESHEINER, José Maria Rosa. *Juízados Especiais Federais Cíveis: Procedimentos*. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil n° 17, Mai-Jun/2002, pág. 13

⁵³ MALLET, Estevão. *Do recurso de revista no processo do trabalho*. São Paulo: LTr., 1995, p. 14.

adotada não encontrava relevância teórica ou prática, como se via, ao revés, nos ordenamentos português e italiano⁵⁴.

Referia que a atual classificação é equivocada e tem gerado confusão, porque a rigor, não existiria uma *classe* de recurso a se aplicar a denominação genérica de *extraordinário*, mas que existe sim, *um recurso* ao qual se deu tal nomenclatura, assim como também há outro que se rotula de *ordinário*. Somente por isso, receberiam tais identificações, mas não por outra qualquer razão científica ou de cunho prático.

Mencionado jurista recorre também a doutrina de MENDONÇA LIMA, para quem os denominados recursos *extraordinários* não são “recursos propriamente ditos”, o que reduziria a classificação a apenas uma natureza, sendo que todos se enquadrariam em recursos ordinários⁵⁵.

Neste mesmo sentido, caminha a doutrina de NELSON NERY JUNIOR, que entende igualmente irrelevante no direito processual civil brasileiro a distinção clássica entre os recursos ordinários e extraordinários, sejam eles dirigidos contra a coisa julgada ou contra decisão ainda não transitada em julgado, pois a seu sentir, o “recurso extraordinário” destina-se a discutir questão de direito dirigida ao STF atacando decisão não passada em julgado⁵⁶.

A par dessas referências, e considerando parte da doutrina, seja a já referida, mas tantas outras⁵⁷, que admitem a distinção clássica dos recursos como *ordinário* e *excepcional*, fazem essa subdivisão em razão do caráter imediato e objetivo de cada um dos recursos, a fim de que se possa determinar um paralelo entre ambos.

O recurso denominado *ordinário*, tem por objetivo imediato tutelar o direito subjetivo da parte, podendo-se nele rediscutir e renovar as questões de fato e de direito relativas ao conflito de interesses instaurado, para com isso, buscar a correção de eventual prejuízo ou injustiça advindos do ato jurisdicional atacado. Nessa modalidade, a correção de eventual incidência errônea da lei

⁵⁴ *Ob. cit.*, pg. 253-256.

⁵⁵ MENDONÇA LIMA, Alcides de. *Sistema de normas gerais dos recursos cíveis*, São Paulo: Forense, 1976, ps. 171-172.

⁵⁶ *Ob. cit.*, p. 232.

⁵⁷ CARREIRA ALVIM, José Eduardo. *Teoria Geral do Processo*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 307; BERMUDEZ, Sérgio. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Editora Forense, 1975, vol. VII, p. 34; CÂMARA, Alexandre Freitas. *Lições de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, vol. II, p. 60; CHEIM JORGE, Flávio. *Teoria Geral dos Recursos Cíveis*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 18-20; GRECO FILHO, Vicente. *Direito Processual Civil Brasileiro*, São Paulo: Editora Saraiva, 2003, 2º vol., p. 272-273.

aplicável ao caso concreto, terá alcance imediato, bastando, para seu cabimento, a simples alegação de injustiça da decisão e verificação de sucumbência.

O recurso *excepcional*, ao contrário, está consagrado em sede constitucional e tem por objeto imediato a tutela do direito objetivo previsto na Carta Política e na lei federal, visando justamente a uniformidade de interpretação desses direitos. Sua função é política e não permite a rediscussão de questões de fato, limitada à matéria de direito, logo, não buscam correção de injustiça da decisão. Refira-se ainda, que nesse tipo de recurso somente haverá proteção ao direito subjetivo da parte, quando tiver ocorrido lesão ou prejuízo ao direito objetivo, em que somente se verá beneficiado pela justiça da decisão quando decorrer acertada aplicação da lei ao conflito.

Interessante ressaltar neste ensaio, no que toca ao caráter do direito subjetivo (recursos ordinários) e direito objetivo (recursos excepcionais), para demonstrar insuficiência científica nessa classificação, o que ensina o prof. BARBOSA MOREIRA⁵⁸:

“Ademais, os recursos ditos “ordinários”, quando interpostos pelo Ministério Público na qualidade de *custos legis*, também visam precipuamente à proteção do direito *objetivo*, e nem por isso – conforme se reconhece – passam a integrar a outra “classe”.

Segue essa orientação o doutrinador de tomo, justamente para contrapor os critérios da distinção clássica, pois admite exceções, o que, ao seu entender, não recomenda aceitação. Não obstante, relevante nas posições doutrinárias que buscam classificação para os recursos e tendem, majoritariamente, a adotarem a posição clássica, encontra-se a perfeita distinção entres os denominados recursos *ordinários* e os recursos *excepcionais*, no que tange às características primordiais, como também nos aspectos relativos aos requisitos de admissibilidade, de modo a propiciar as seguintes referências e paralelo:

RECURSO ORDINÁRIO

Tutela o direito subjetivo da parte

Permite rediscussão de questões de fato

RECURSO EXCEPCIONAL

Tutela o direito objetivo da CF e do direito federal

Não se presta à rediscussão de matéria de fato

⁵⁸ *Ob. cit.*, vol. V, p. 256.

Busca corrigir lesão ou injustiça
Cabimento por simples sucumbência/injustiça

Busca correta aplicação do direito objetivo
Admissibilidade restrita à CF

Questão relevante a se destacar, diz com a prevalência e ingerência dos interesses público e privado envolvidos pelos recursos supra nominados. É de se reconhecer, inegavelmente, face a todas as considerações já expostas, que os recursos ordinários tem carga prevalecte de interesse *privado* em seu objeto, enquanto os recursos excepcionais, trazem maior relevância e prevalência ao interesse *público* em sua realização.

Com efeito, residindo os primeiros na proteção precípua do direito subjetivo da parte, guardando relação intrínseca com a defesa e a pretensão, e visando, sobretudo à correção da injustiça declarada na sentença, a fim de acarretar benefício e situação mais favorável ao recorrente, não há se afastar da conclusão de que o *animus* limita-se ao foro e interesse privativo de quem recorre. Não há outra motivação. Decorre da sucumbência, da injustiça do ato vergastado que está a demandar o recurso e vontade em reverter a situação anterior.

De outra banda, em situação oposta encontram-se os demais recursos, que não atendem diretamente ao interesse *privado*, posto que ao versarem eminentemente sobre a proteção imediata ao direito objetivo, aí caracterizada como uma intenção dirigida à unidade do direito⁵⁹, de proteção à Carta Política e ao direito federal, englobam, por sem sombra de dúvidas, uma pretensão de caráter *público*.

Ao buscarem primordialmente a uniformização da interpretação das leis federais, bem como a eficácia e integridade dos dispositivos da própria Carta Política, se lhe atribuem função política, a preservar o interesse público. E por essas razões, que são recursos especiais, com pressupostos de admissibilidade restritos, especialmente no que veda a rediscussão de matéria de fato, questão que está intimamente ligada ao conflito de interesses, das relações interpessoais, mas que não se devolve o conhecimento aos Tribunais Superiores, justamente em razão de sua função política e pública de resolver apenas as questões de direito e que decorram de aplicação equivocada do direito subjetivo.

⁵⁹ ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. *Notas a Respeito dos Aspectos Gerais e Fundamentais da Existência dos Recursos – Direito Brasileiro*, in Revista de Processo, São Paulo: Editora RT, out-dez 1987, n°. 48.

III. Pressupostos de admissibilidade dos recursos.

O recurso se justifica e se apresenta por um sem número de razões, possuindo não só pressupostos específicos, mas também os que lhe são genéricos e comuns. Dentre esses, destaca-se como requisito comum, a motivação decorrente do simples inconformismo e irresignação com o ato judicial objurgado contrário aos interesses daquele que recorre. Essa constatação dá ao tema enfoque diverso do ponto de vista legal, pois o recurso é, em verdade, a segurança jurídica decorrente de possibilidade de rediscussão e reexame da causa por outro órgão julgador.

Entretanto, ainda que se possa admitir o ponto de vista social no ato de recorrer, há necessidade que esse livre exercício obedeça limites determinados e previstos no ordenamento jurídico, pois mesmo que encontre previsão constitucional, não é de todo absoluto, dentro das lindes traçadas no diploma processual, como de há muito vem se posicionando o Pretório Excelso (STF, AgRg. n.º. 152676/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 03.11.1995; RE 167787-2, Rel. Min. Néri da Silveira). Como ato de impugnação da sentença, seja por direito subjetivo público em face do juiz ou revestido de poder perante a outra parte, o recurso submete-se a regras e condições determinadas em lei para que possa sofrer o crivo do órgão jurisdicional, as quais dizem, primariamente, com o conteúdo e abrangência da postulação, e, posteriormente, se superado esse, com seu mérito propriamente dito, sendo que a ausência de qualquer um impedirá seu enfrentamento. Todo ato postulatório está sujeito a exame sob duas vertentes distintas, sendo a primeira respeitante à verificação da presença ou não de condições reputadas necessárias por lei para apreciação pelo órgão judicial, e a outra, conseguinte, destinada à avaliar o fundamento para acolhimento ou não⁶⁰.

Essas exigências são reconhecidas na doutrina como *juízo de admissibilidade*, que por conclusão óbvia, é preliminar e antecessor ao julgamento de fundo, denominado *juízo de mérito*.

Assim que, para seu processamento e conhecimento, os recursos, modo geral, devem observar determinadas orientações como a seguir traçadas. A doutrina brasileira adota dois critérios distintos para fins de classificação e estudo dos requisitos de admissibilidade recursal,

⁶⁰ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Comentários*, vol. VI, p. 260

sendo a primeira corrente⁶¹ seguidora da orientação de há muito traçada por SEABRA FAGUNDES⁶², que os subdivide em pressupostos subjetivos (que dizem com as pessoas dos recorrentes, como legitimidade e interesse em recorrer) e objetivos (que guardam relação com o recurso em si, como a adequação, tempestividade, preparo e motivação.).

A segunda corrente de nossos processualistas⁶³, segue a doutrina de BARBOSA MOREIRA, que classifica e divide-os em requisitos *intrínsecos* (que se relacionam com a existência do direito de recorrer) e os *extrínsecos* (que dizem com o exercício do direito de recorrer)⁶⁴.

De qualquer sorte, até porque para o estudo interessa, abordaremos ambas as classificações adotadas na doutrina, para fins de digressão dos requisitos e pressupostos recursais em sua generalidade.

Do juízo de admissibilidade.

Destina-se, primordialmente, à análise acerca da existência ou não dos requisitos recursais, e seu objeto repousa justamente nessa verificação, pois condição essencial para apreciação posterior e legítima do mérito do recurso pelo órgão jurisdicional. Dentre os pressupostos genéricos comuns a todos os recursos, tirante àqueles específicos, encontra-se um que é primordial e se verifica em toda e qualquer modalidade recurso, consistente na necessária existência de ato judicial que permita, via de consequência, sua impugnação pela via recursal. Esse é o principal requisito de admissibilidade do recurso, que por essência, é lançado somente contra atos judiciais passíveis de impugnação.

Seguindo orientação traçada pelo já referido mestre BARBOSA MOREIRA, há de se considerar como pressupostos intrínsecos dos recursos o: a) *cabimento* – que exige que o ato impugnado seja passível de recurso -, b) *legitimação para recorrer* – aqueles à quem a lei confere a capacidade e legitimação para interpor o recurso -, c) *interesse* – que cumula a utilidade e

⁶¹ AMARAL SANTOS, Moacyr. *Primeiras Linhas de Direito Processual Civil*, São Paulo: Editora Saraiva, 1998, vol. III, p. 261; BERMUDEZ, Sérgio. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Editora RT, 1975, vol. VII, p. 29; GRECO FILHO, Vicente. *Direito Processual Civil Brasileiro*, São Paulo, Editora Saraiva, 2003, 2º. vol., p. 274; CARREIRA ALVIM, José Eduardo. *Teoria Geral do Processo*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 297.

⁶² *Dos Recursos Ordinários em Matéria Civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946, p. 29.

⁶³ BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. *Curso de Direito Processual Civil*, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, vol. I, p. 350; NERY JUNIOR, Nelson. *Princípios Fundamentais: Teoria Geral dos Recursos*, São Paulo: Editora RT, 1997, p. 238; ARRUDA ALVIM WANBIER, Teresa. *Os Agravos no CPC Brasileiro*, São Paulo: Editora RT, 2001, p. 106.

necessidade do recurso, pois somente com esse terá o recorrente vantagem maior que aquela obtida no ato impugnado –, e d) *ausência de fato impeditivo ou extintivo* – tal modalidade se verifica, *n.g.*, em casos de preclusão lógica, pois implica na perda de direito ou faculdade para quem tenha praticado ato incompatível com seu exercício, não podendo, por conseguinte, impugnar a decisão desfavorável para a qual contribuiu.

Por sua vez, hão de vir considerados como requisitos extrínsecos a *tempestividade*, *regularidade formal* e o *preparo*, aspectos e condições que devem igualmente vir satisfeitas pela peça recursal, pena de não conhecimento.

Diversamente à classificação supra, surge a linha doutrinária iniciada por SEABRA FAGUNDES, a qual, embora adote nomenclaturas distintas, guarda, por sem dúvida, relação com a dantes examinada, notadamente no que toca ao cabimento (que descreve como *recorribilidade da decisão*) e tempestividade do recurso.

MOACYR AMARAL SANTOS⁶⁵ refere também, a *singularidade* recursal, quando entende que não se pode interpor simultaneamente mais de um recurso contra uma mesma decisão, salvo em situação excepcional, e *adequação* do recurso, com o qual deva ser adequado à impugnação pretendida. Mais além, entende como pressupostos subjetivos a observância da *forma legal*, a *motivação do recurso* e o *preparo*.

A par dessas classificações e linhas doutrinárias, que em muito se assemelham, o que ao exame da matéria importa e se considera como princípio fundamental do juízo de admissibilidade, é que, independentemente do recurso interposto, a ele nunca será negada a apreciação pelo órgão para o qual foi submetido. Tal induz ao entendimento de que nenhum recurso pode ser inadmitido pelo órgão em que foi interposto, se contra a decisão que lhe obstou não houver outro recurso símile, não excluindo, portanto, a competência para exame da admissibilidade do recurso pelo órgão *ad quem*, independentemente de sua análise ter-se efetuado em instância inferior.

Realizado, então, o juízo de admissibilidade, poderá ser *positivo*, implicando no exame seguinte do mérito constante do recurso, e se *negativo*, importará em obstáculo ao órgão *ad quem*

⁶⁴ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *O Novo Processo Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 117.

⁶⁵ *Ob. cit.*, vol. III, p. 261.

de conhecer e se pronunciar sobre o conteúdo de fundo da impugnação. Importante frisar, sobretudo, no momento em que realiza esse juízo, apreciando a regularidade formal do recurso e seus requisitos gerais, não é dado ao órgão julgador adentrar ao mérito do recurso, por ser este preliminar àquele, como já referido.

Do juízo de mérito.

Depois de ultrapassado o preliminar exame do juízo de admissibilidade e, conseqüentemente, admitido o recurso, o órgão passa a verificar se a pretensão reúne fundamentos ou não para o que se lhe postula, adentrando na matéria impugnada, conteúdo de mérito, para fins de acolher ou rejeitar a impugnação.

Diferentemente ao juízo de admissibilidade, que sofre o exame tanto no órgão de origem quanto no de destino, o juízo de mérito é realizado exclusivamente no órgão *ad quem*, excetuados os casos que envolvem retratação e hipóteses de recurso de competência originária. Assim, ao juízo que faz análise do mérito e conteúdo da impugnação, restam as alternativas de se lhe reconhecer ou não os fundamentos, o que implicará, ao fim e ao cabo, a reforma, anulação e/ou manutenção da decisão vergastada.

Questão interessante abordada pela doutrina, diz com a impugnação da decisão decorrente de *error in iudicando* e *error in procedendo*, que importam em objetos distintos no que toca ao juízo de mérito⁶⁶.

No primeiro, havendo errônea interpretação de questões de direito e ou de fato, o fulcro do juízo de mérito do recurso que investe contra decisão acoimada de injusta, guarda relação com a atividade de conhecimento mantida na instância inferior e com o que nela foi julgado, pois tende a coincidir ou não com o objeto do juízo sobre o mérito da contenda. E quando é tirado recurso em face de decisão que comporta manifesto vício de atividade, o objeto do juízo de mérito é o julgamento que fora proferido em instância inferior, porquanto se busca a *invalidação* do ato.

São esses, primordialmente, os requisitos genéricos de admissibilidade e de mérito na sistemática recursal vigente em nosso sistema processual.

IV. A legitimidade.

Seja na orientação inicialmente traçada por SEABRA FAGUNDES, seja naquela desenvolvida por BARBOSA MOREIRA, encontramos como elementos e pressupostos inafastáveis dos recursos, a *legitimação para recorrer* e o *interesse*. Ambos, como visto, estão inseridos nos requisitos de admissibilidade recursal, necessários para o conhecimento e julgamento de mérito e guardam íntima relação com as condições da ação, se podendo considerar o *interesse processual* como *interesse em recorrer*, e a *legitimidade para a causa* como *legitimidade para recorrer*⁶⁷, tamanha a similaridade que possuem.

No que diz com a *legitimidade*, trata-se, assim como aquela condição da ação, de pressuposto indispensável para o exercício do poder de recorrer, e visa determinar e qualificar quais as pessoas estão, por lei, investidas desse *munus*. Em orientação doutrinária, observou-se, em atendimento ao princípio de ampla e irrestrita representação de Estado de Direito, que se deveria permitir a todos o exercício de impugnação de decisões judiciais que parecessem injustas, ainda que do processo que as originou, não tivessem esses participado.

Entretanto, diante da certeza de que essa orientação implicaria um sistema recursal inoperável e inviável de existir, preferiu o legislador processual limitar o espectro de atuação dos legitimados a recorrer, conferindo a determinadas pessoas o poder de impugnar as decisões judiciais. Como dantes observado, a legitimidade para recorrer, conferida por lei a um rol específico de pessoas, guarda relação direta com o interesse, posto que essas, terão, supostamente, vontade em modificar o ato impugnado. Mas tal não pode ser confundido ou admitido como elemento que condiciona a legitimidade, pois são distintos e independentes entre si. A legitimidade não provém do interesse, e sim da disciplina legal, porque imperativa. Não podemos negar, entretanto, que a própria norma é que pode induzir a esse equivocado entendimento, porquanto parece ter o legislador pátrio adotado como critério de sua atribuição, justamente o *interesse* em recorrer, o qual, entretanto, deve ser examinado de forma genérica e não como condição principal.

⁶⁶ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Comentários*, vol. VI, p. 267.

⁶⁷ RIZZI, Sérgio. *Recurso Adesivo*, Revista de Processo, n.º. 30, p. 254.

Tal vem disposto em nosso sistema pelo art. 499 da lei instrumental, que enumera e disciplina a quem é conferido e está habilitado ao exercício do direito de recorrer, e de sua simples leitura, se pode verificar a preocupação do legislador em atrelar o suposto interesse a esse exercício, inclusive quando excetua, *v.g.*, ao vencedor esse direito. Ocorre que a legitimidade deve ser verificada anteriormente ao interesse, porque é cogitada em momento lógico anterior àquele⁶⁸.

Pois bem, superado essa avaliação e na consonância da limitação legal, podem impugnar as decisões judiciais, de acordo com a norma, as *partes*, o *Ministério Público* e o *terceiro prejudicado*. Quanto aos dois últimos não perderemos maiores considerações, pois não guardam relação com o estudo estrito.

No que toca à *parte*, em razão do interesse potencial de recorrer da decisão, com ela se verifica a mais comum hipótese de impugnação das decisões judiciais. Por *parte* entende-se todo aquele que demanda em seu próprio nome a atuação de vontade da lei, contra àquele em face de quem essa atuação é demandada, na célebre conceituação de CHIOVENDA⁶⁹. Como parte, então, consideram-se não só aqueles que figuram como autor e réu no processo, mas também os litisconsortes, o revel, os sucessores, adquirente e cessionário, tudo, obviamente, em razão de suas participações no processo.

Parte da doutrina considera legítimo o exercício do direito de recorrer pelo assistente, seja ele simples ou litisconsorcial, independentemente do momento de seu ingresso na ação⁷⁰, porquanto a preocupação do legislador no direito de impugnar as decisões judiciais às *partes*, está em justamente conferir esse a todos aqueles que tenham participado do contraditório, ainda que dentro de certos limites. Protege-se, assim, a *parte*, num sentido amplo e não restritivo, de simplesmente, autor e réu, independentemente, ainda das diversas formas de processo, para o qual o conceito de parte permanece inalterado⁷¹.

⁶⁸ ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Os Agravos no CPC Brasileiro*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 156.

⁶⁹ CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Bookseller, 2002, vol. II, p. 278.

⁷⁰ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Comentários...*, vol. VI, p. 291/292; CÂMARA, Alexandre Freitas. *Lições...*, vol. II, p. 67; CHEIM JORGE, Flávio. *Teoria...*, p. 85; CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições...*, vol. III. P. 366/367.

⁷¹ FUX, Luiz. *Curso de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 939.

Nesse particular, interessante o posicionamento de TERESA ARRUDA ALVIM, que entende estar legitimado a recorrer todo aquele que pudesse ter ocupado a posição de assistente, simples ou litisconsorcial, não na qualidade de parte, mas sim de terceiro interessado. Mas, se estivesse no processo assistente, assim recorrerá⁷².

Outra parcela, contudo, limita o exercício de recorrer do assistente *simples* à atividade do assistido⁷³. Como na doutrina, a jurisprudência não confere orientação unânime sobre o tema, adotando posições opostas, o que apenas demonstra quão notável é a discussão acerca da assistência e da legitimidade para o exercício do direito de recorrer.

Pela legitimidade do assistente simples para interpor recurso quando não o tenha manejado o assistido, seguem-se precedentes da Terceira e Sexta Turmas do STJ, em que pese vedarem, porém, tal exercício, quando haja expressa manifestação de vontade contrária do assistido:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, CPC. A regra inserta no art. 52 do CPC é expressa no sentido de que o assistente simples é auxiliar da parte principal, possuindo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais, não podendo, todavia, praticar atos contrários à vontade do assistido. Segundo a melhor exegese deste preceito, pode o assistente interpor recurso, ainda que não o faça o assistido, desde que não haja por parte deste expressa manifestação em sentido contrário. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, RESP 99123/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJU de 01.07.2002, p. 410)

“PROCESSO CIVIL. ASSISTENTE. RECURSOS. Seja simples, seja litisconsorcial, o assistente pode interpor recursos, ainda que o assistido não o faça. Recurso especial não

⁷² ALVIM PINTO, Teresa Celina de Arruda. *O Terceiro Recorrente*, Revista de Processo, n.º 59, p. 46.

⁷³ NERY JR., Nelson. *Teoria...*, p. 309. ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. *Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Editora RT, 1976, vol. III, p. 60; SAHIONE FADEL, Sergio. *Código de Processo Civil Comentado*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 100.

conhecido.” (STJ, RESP 205516/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU de 22.11.1999, p. 158, RSTJ vol. 128, p. 295)

Posição contrária, pela não admissibilidade do recurso interposto de forma autônoma pelo assistente, caminha a jurisprudência da Segunda e Quinta Turmas desse Colendo Tribunal, alguns dos julgados fundados na doutrina de Hélio Tornaghi e Celso Agrícola Barbi, afastam do assistente a legitimidade para recorrer quando inexistente essa vontade pelo assistido, consoante os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL DA ASSISTIDA. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA ASSISTENTE. CARÁTER SECUNDÁRIO DA ASSISTÊNCIA. Clarifica-se a circunstância de que o direito em litígio pertence ao assistido, e não ao interveniente. Vale aqui novamente tomar de empréstimo as palavras de Tornaghi, no sentido de que “a eficácia da sentença não depende da intervenção do terceiro como assistente. Dessarte, não há por que suspender o processo principal, o que até se prestaria a manobras meramente protelatórias” (cf. ob. cit., p. 228). É nítido o caráter secundário do assistente, que não propõe nova demanda, tampouco modifica o objeto do litígio. Como precisamente definiu Hélio Tornaghi, “a lei permite a assistência para ajudar o assistido a obter uma sentença favorável” (cf. Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. RT, vol. I, p. 225). Agravo regimental improvido.”(STJ, AgRg no RESP 535159/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 25.04.2005, p. 280)

“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL DA ASSISTIDA. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA ASSISTENTE. É nítido o caráter secundário do assistente, que não propõe nova demanda, tampouco modifica o objeto do litígio. A título de reforço, há de se ter em vista a sistemática processual vigente relativa à figura da assistência, a qual prevê, em seu

artigo 53, que a presença do terceiro “não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija sobre direitos controvertidos; casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente”. Recurso especial não-conhecido.” (STJ, RESP 491964/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 04.04.2005, p. 252)

“ASSISTÊNCIA SIMPLES AQUIESCÊNCIA AO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR PARTE DA ASSISTIDA (UNIÃO) - AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL DA ASSISTIDA - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELAS ASSISTENTES - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O PRETÓRIO EXCELSO - ENUNCIADO N. 126 DA SÚMULA DO STJ. Convém ressaltar, desde logo, que consta dos autos manifestação da União acerca da intimação do resultado do acórdão recorrido, bem como inequívoca aquiescência ao teor do acórdão proferido pelo egrégio Tribunal a quo. Ora, a partir da premissa de que as ora recorrentes foram admitidas no processo tão-somente como assistentes simples e, ainda, que a União não interpôs recurso especial e extraordinário, afigura-se impossibilitado o conhecimento do presente recurso interposto autonomamente pelas assistentes-recorrentes. Ainda preliminarmente, depreende-se que o v. acórdão impugnado emite pronunciamento acerca de matéria de índole constitucional (fls. 365/366). A propósito, as recorrentes, ao reconhecerem esse pressuposto, interpuseram recurso extraordinário (fls. 397/415), o qual recebeu juízo negativo de admissibilidade (fl. 491) e, ante tais circunstâncias, tampouco comprovaram a interposição de agravo de instrumento para o Excelso Pretório. Recurso especial não-conhecido.” (STJ, RESP 544730/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 14.06.2004, p. 201, LEXSTJ vol. 182, p. 177)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENTE SIMPLES. INTERESSE PARA RECORRER. RECURSO ESPECIAL. Ao assistente é dado exercer os exatos poderes atribuídos à

parte principal, sujeitando-se, assim, aos mesmos ônus processuais (CPC, art. 52). Vedado, tão-somente, é o recurso interposto em manifesta contrariedade à vontade do assistido. Recurso Especial conhecido e provido, para cassar o Acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja apreciado o mérito do apelo manejado pela União.” (STJ, RESP 260083/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU de 25.09.2000, p. 135)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENTE SIMPLES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 52. O assistente é auxiliar da parte principal, dispondo dos mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais. - Ao assistente simples é permitido interpor recurso, desde que não haja expressa manifestação do assistido em sentido contrário. - Recurso provido.” (STJ, RESP 146482/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 31.01.1999, p. 167)

Assim como em nosso sistema processual, o Direito alemão reputa necessário nas impugnações judiciais a presença do requisitos de *faculdade* para recorrer, sendo relevante para o presente estudo, a consideração que faz no sentido de que o recurso interposto sem o conhecimento e vontade da parte, tampouco por ela ratificado, é inadmissível por falta desse pressuposto processual da legitimidade⁷⁴.

Relevantes, portanto, são as condições decorrentes da legitimidade para o exercício do direito de recorrer, notadamente em sua avaliação para com a assistência, simples ou litisconsorcial.

V. O interesse.

Assim como a legitimidade, o *interesse* em recorrer em muito se aproxima do interesse processual reputado como condição da ação, e que, em sede de impugnação de resolução judicial, se lhe apresenta com novo elemento adicional, decorrente do gravame ou prejuízo que essa tenha

⁷⁴ SCHÖNKE, Adolf. *Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Romana, 2003, p. 396.

proporcionado a quem dela recorre. Leciona BARBOSA MOREIRA⁷⁵ que o *interesse* provém da junção de dois fatores distintos, basicamente equacionados como sendo a obtenção de resultado prático mais vantajoso ao recorrente através da impugnação, bem assim que essa vantagem somente alcançará com o manejo do recurso. Tudo isso, no entender do emérito processualista, ao abrigo do binômio *utilidade* da providência judicial de que se vale o recorrente e a *necessidade* da via eleita para obtê-la. Em verdade, essa orientação já era de há muito tratada com primazia na doutrina de SEABRA FAGUNDES⁷⁶, quando afirmava que o interesse à reforma da sentença se caracteriza pela *utilidade* que o novo pronunciamento possa vir acarretar ao caso em debate. A eles se soma, também, dentre outras, a doutrina do Ministro LUIZ FUX que diz ser esse pressuposto de admissibilidade recursal, mensurável à luz do benefício prático que a impugnação proporcionará ao recorrente⁷⁷.

A bem da elucidação do tema, nos parece realmente indissociáveis o *interesse* em recorrer com o *gravame* advindo da resolução judicial, pois há de se vislumbrar um prejuízo ou lesão causada à parte. Impende ressaltar, entretanto, que nenhuma relação há entre o interesse em recorrer e a fundamentação do recurso, eis que a lesão ao direito da parte que justifique a revisão do provimento atacado, será matéria de discussão do mérito recursal⁷⁸.

Inobstante, considerando ser esse um dos mais delicados requisitos de admissibilidade recursal, dele se ocupa a literatura processual com mais afinco, especialmente sobre o primeiro fator citado por SEABRA FAGUNDES e BARBOSA MOREIRA, o da *utilidade*, em que se subdivide em razão de questões formais e materiais.

Se tem asseverado que o prejuízo ou gravame enfrentado pela parte com a resolução judicial desfavorável e que justifica a impugnação, decorre da sucumbência, que nada mais é do que justamente a desconformidade entre a pretensão e o resultado obtido com o provimento. Aqui, então, cumpre discorrer brevemente sobre a fórmula adotada pelo Código de Processo Civil quando refere-se à parte *vencida*. Ora, dúvida alguma não há, de ser vencida a parte que tenha obtido decisão desfavorável à pretensão posta em juízo, repelida parcial ou totalmente, ou até

⁷⁵ *Comentários...*, vol. VI, p. 297.

⁷⁶ *Dos Recursos...*, p. 29.

⁷⁷ *Curso...*, p. 939.

⁷⁸ CHEIM JORGE, Flávio. *Teoria...*, p. 105.

mesmo a colocado em situação diversa àquela em que se encontrava antes da demanda. Aqui se discute, então, o critério formal da sucumbência, dentro do que foi pedido pela parte e do que foi efetivamente concedido na sentença⁷⁹. Mas a questão, entretanto, não se resolve nesses limites, pois haverá hipóteses em que a parte também será vencida, quando a decisão não lhe proporcionar, na prática, aquilo tudo que estava a esperar com o processo, mesmo que não tenha ocorrido gravame ou prejuízo. Tal se justifica quando para a parte não se mostra a resolução judicial como a *melhor* solução para o litígio, facultando-se-lhe então, o direito de impugná-la para que obtenha decisão mais *favorável* do que aquela anterior.

Aqui se caracteriza a utilidade do novo julgamento, sob o prisma da sucumbência material, e considerada ainda, por NELSON NERY JR., como a soma de vários critérios distintos, eis que a simples desconformidade da decisão, não basta, por si só, para caracterizar a sucumbência⁸⁰.

Por fim, no que toca ao critério da *necessidade* a justificar o interesse recursal, o cerne da solução se encontra em considerar e admitir o recurso como o *único* meio capaz de impugnação da resolução judicial, pois que, se outra via houvesse, qualquer que fosse ela, e possibilitasse à parte obter a mesma proteção, deixaria ele de ser necessário e demandaria na ausência de interesse em recorrer.

Seriam esses, em suma, os conceitos de legitimidade e interesse atinentes aos recursos e que ao trabalho interessa, cabendo, razão disso, avaliar acerca do exercício de impugnação judicial do INPI.

VI. O exercício do direito de recorrer do assistente simples.

Como avaliamos em trabalhos anteriores e alhures mencionados, a *assistência simples*, contida no art. 50 da lei instrumental, caracteriza-se, precipuamente, pela intervenção voluntária de terceiro que, motivado por interesse jurídico, compõe a lide para buscar sentença favorável a uma das partes, autor ou réu, auxiliando nessa obtenção.

⁷⁹ CHEIM JORGE, Flávio. *Teoria...*, p. 105.

⁸⁰ *Teoria...*, p. 316.

Dessa forma, caminha para a demanda com o intuito de colaborar para que a prestação da tutela jurisdicional seja benéfica e favorável à parte que assiste, posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha.

Nesse tipo de intervenção, como orientava FREDERICO MARQUES⁸¹, o “*terceiro interveniente se encontre com uma das partes no processo, em relação tal que o desfecho desfavorável da lide, embora não produzindo o efeito de coisa julgada quanto a ele, tornaria depois mais difícil, se ele não interviesse, a defesa de seu direito.*”

Igual forma doutrinária é acentuada pelo Min. ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, ao definir que a intervenção do assistente não lhe gera possibilidade de formular pedido em prol de direito seu, pois atua como simples *sujeito* do processo e não parte⁸².

Outrossim, no que concerne ao pressuposto inerente ao instituto, sem o qual não se lhe autoriza, configurado no *interesse jurídico*, e apenas esse⁸³, advém obrigatoriamente da relação de interdependência que possuem a parte e o assistente, de modo que a sentença proferida lhe favorecerá ou prejudicará juridicamente.

LIEBMAN, entretanto, fez apreciação pouco diversa, definindo que o interesse também poderia ser de *fato*, tendo maior incidência do que o *jurídico*⁸⁴, mas que, na verba legislativa pátria resta afastado, delimitada tão somente a qualificação do interesse eminentemente jurídico.

Consoante dantes asseverado, há quem, de um lado sustente legítimo o exercício do direito de recorrer pelo assistente, seja ele simples ou litisconsorcial, independentemente do momento de seu ingresso na mesma, pois seria preocupação do legislador o direito de impugnar as decisões judiciais às *partes*, mormente àqueles que tenham participado do contraditório. Mas há, também, quem contrariamente, submeta o poder de recorrer do assistente simples à atividade do assistido.

Pois bem. É inegável que ao assistente simples, se lhe conferem poderes processuais limitados, e que ocupa um posição subordinada à atuação do assistido, especialmente no que

⁸¹ *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Millenium, 2000, vol. II, p. 249/250.

⁸² *Intervenção de Terceiros*, São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 151.

⁸³ FIGUEIREDO TEIXEIRA, Sálvio. *Código de Processo Civil Anotado*, São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 50; FREDERICO MARQUES, José Frederico Marques, *Instituições...*, p. 252; GUSMÃO CARNEIRO, Athos. *Intervenção...*, p. 152.

tange à discussão sobre direito material que dependa do consentimento e aprovação desse. Por essa razão e por atuar como sujeito do processo, sem nada pedir em prol de direito subjetivo seu, entendemos não competir ao *assistente simples* a prática de qualquer ato contrário ou incompatível com a vontade manifestada pela parte assistida.

Transmudando essa orientação a seara recursal, é inafastável concluir-se que, havendo omissão da parte assistida ao direito de recorrer, não caberia e faltaria legitimidade e interesse ao *assistente* para a interposição de qualquer recurso. Ou melhor, que somente compete ao *assistente* o exercício de recorrer quando também o manifestar a parte que assiste.

Há evidência, estando a atividade processual do *assistente* relacionada diretamente aos atos praticados pelo assistido, a vontade deste em aceitar o provimento judicial que lhe foi desfavorável, retira toda e qualquer valia àquele, de, contrariamente, recorrer da decisão. E tal não poderia ser diferente, pois a amazônica clareza que foi dada ao art. 53 do CPC, espanca qualquer dúvida a respeito.

Referido dispositivo traça a autonomia de ação da parte assistida na relação processual, que veda ao assistente adesivo a prática de ato contrário à vontade daquela, com a simples e óbvia razão de ser ele um mero aderente da relação posta em juízo.

A essa orientação se aproveita o exercício do direito de recorrer, sendo indubitoso afirmar que o recurso do *assistente simples*, depende de obrigatória interposição de recurso pelo assistido, pena de, não havendo este, implicar ausência de pressupostos recursais específicos.

Com efeito e por que óbvio, se deixa o assistido de recorrer, de manifestar contrariedade ao provimento judicial que lhe tenha causado qualquer gravame, ou mesmo que interposto o recurso, desiste do mesmo, não poderá o *assistente* nem recorrer, nem seguir com a ação.

E nem podia ser diferente também por que o assistente simples não é atingido pela coisa julgada material, pois a lide não discute direito propriamente seu. Logo, seu exercício do direito de recorrer está atrelado à vontade do assistido, coibida sua atuação isolada. Seu interesse se limita e encerra onde cessa o interesse do assistido. Desse não vai além, nem se sobrepõe.

⁸⁴ LIEBMANN, Enrico Tullio. *Manuale*, vol. I, p. 154.

VII. O INPI e o exercício do direito de recorrer.

Feitas tais ponderações, cumpre examinar a atividade recursal do INPI enquanto *assistente simples*, e sua ocorrência nas relações processuais. Inicialmente, com a vênua dos ilustres juristas, nos afastamos da orientação que admite ao assistente, qualquer que seja sua forma de intervenção no processo, o direito de impugnar as decisões judiciais, em obediência ao amplo contraditório. Somos, ao contrário, filiados ao entendimento de que, ao assistente adesivo se lhe assegura o exercício do direito de recorrer, desde que assim também o faça o assistido, ou que não se contraria expressa manifestação da vontade desse. Ou seja, a legitimação do assistente adesivo para impugnar as decisões judiciais está atrelada, obrigatoriamente, à atividade exercida pelo assistido.

Ao INPI, já foi dito, traçou o legislador especial norma de natureza processual equivocada, quando pretendeu definir sua posição processual nas ações anulatórias e tornar obrigatória sua *intervenção* nas mesmas, pois que renunciou faculdade prevista no art. 50 do CPC para a assistência. E, ao deixar de lado a *citação* do INPI, afastou também os requisitos exigidos para o litisconsórcio passivo necessário do art. 47 do mesmo *Codex*.

Daí por que concluímos que a *intervenção* do INPI prevista nos arts. 57 e 175 da Lei 9279/96, *ainda que tornada obrigatória*, caracteriza-se como *simples* ou *adesiva*, nos moldes do art. 50 do CPC. Assim considerando sua admissão na controvérsia processual instaurada nas ações anulatórias de direitos da propriedade industrial, e consoante os escritos até aqui lançados, relevamos que à autarquia é dado o exercício do direito de impugnar as decisões judiciais nos estritos limites da atividade da parte que assiste.

Ou seja, lhe é possível recorrer das resoluções judiciais sim, mas apenas e tão somente, se assim também o fizer a parte assistida. Por essa razão, sequer cogitamos a possibilidade do INPI interpor recurso autônomo, vedado em razão de sua atuação na relação processual na forma adesiva.

É que não seria certo admitir e afirmar que o INPI, como mero *assistente simples*, pudesse, ainda que ao pálio de possuir interesse na correta aplicação da lei que regula direitos e obrigações relativas à Propriedade Industrial, exercitar qualquer ato contrário à vontade da parte assistida, ou

contra eventual contumácia processual dessa, com o que estaria agredindo flagrantemente as disposições legais. Por que ingressa em lide alheia e ainda que lhe interesse seja vencedora uma das partes, sua atividade está, obrigatoriamente, subordinada à atividade dessa, somente podendo exercer o direito de impugnar as decisões judiciais se não lhe vedar ou assim o permitir aquela⁸⁵. Careceria aí, de *legitimidade*.

Necessário considerar, também, que a coisa julgada não atinge diretamente ao *assistente simples* (art. 50 do CPC), pelo singelo fato de estar em julgamento direito do assistido e não seu, atingido-lhe somente os efeitos reflexos, *que inclusive existiriam sem sua intervenção*.

Desta forma, não nos assusta afirmar que é vedado ao INPI o exercício autônomo e isolado do direito de recorrer, quando não o tenha feito o assistido, pois buscará a reforma de decisão que, em verdade, nenhum prejuízo ou gravame trouxe a direito material seu. E cuja eficácia material da coisa julgada também não lhe atinge.

Sendo, por certo, os direitos de propriedade industrial de natureza eminentemente privada, cuja anulabilidade depende de pronunciamento judicial por provocação da parte, a atuação do INPI nessas ações típicas está restrita à atuação da vontade da parte que vier a assistir, quer na ação de conhecimento, quer na fase recursal.

Outra consideração que se pode tecer relevante à orientação aqui versada, diz com a ausência de *sucumbência* material do INPI, a justificar a interposição de recurso de forma isolada, sem que o faça o assistido, pois ausente o *interesse*. Por que nenhum gravame maior ou prejuízo lhe acarreta a decisão que anula direitos de propriedade industrial da parte, pois quando muito, se lhe determina seja oficiado para proceder anotações formais.

Para que se verifique o *interesse* na impugnação da resolução judicial, deve o recorrente demonstrar que somente com essa é que alcançará proveito ou benefício maior, do que aquele que verificou com a decisão. Mas a aferição da sucumbência deve-se dar de forma objetiva e absoluta, respondendo a elementos precisos que demonstrem a ocorrência de gravame ou prejuízo, não sendo suficiente simples assertivas de sua ocorrência na decisão, pois o sistema processual reputa obrigatória a existência efetiva e real da desvantagem advindo com a decisão. E

⁸⁵ NERY JR., Nelson. *Teoria...*, p. 309.

como visto, do ponto de vista material, não se vê sucumbência na atuação do INPI nas ações anulatórias.

Não podemos deixar de concluir, então, que, inexistindo vontade da parte - titular do direito - em postular reforma da decisão que eventualmente lhe tenha ocasionado gravame, descabe ao INPI, pleiteá-la de forma autônoma, carente de legitimidade e interesse, pena de agressão ao art. 6º do CPC.

É que se aplicam aos recursos a mesma orientação traçada no art. 53 do CPC, pois a contumácia da parte assistida se identificam, por analogia, com a desistência de ação, ou até mesmo com o reconhecimento do pedido, pois sua vontade está em não impugnar a resolução judicial que lhe foi imposta. Aqui, como naqueles casos do dispositivo processual citado, encerrar-se-ia a demanda e cessaria a intervenção do assistente. Endossando essa orientação vem, a propósito, julgados do Eg. Tribunal Regional da 2ª Região:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENTE . LEGITIMIDADE PARA RECORRER. O INPI argüiu a ilegitimidade para figurar no processo como parte, sendo acolhida sua preliminar e admitido na relação processual como assistente . Conformando-se o assistido com a sentença, não tem o assistente legitimação para recorrer. Recurso não conhecido, condenando-se o INPI ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa (artigo 17, IV e VII, do CPC), acrescida de 20%, nos termos do artigo 18, § 2º do CPC.” (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 97.02.31073-3, 5ª Turma, Rel. Juiz Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJU de 09.08.2004, p. 112)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO INPI CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU, COM BASE NO ART. 53 DO CPC, APELAÇÃO OFERECIDA PELA AGRAVANTE EM PROCESSO EM QUE A 1 AGRAVADA OBJETIVAVA A ANULAÇÃO DE REGISTRO EM FAVOR DA 2, COM DESCONSTITUIÇÃO DE SEU DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVOCAÇÃO, NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO, DA SITUAÇÃO, DA AUTARQUIA, DE ASSISTENTE

DA RE, ORA 2 AGRAVADA, QUE DESISTIRA DE SEU APELO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO, EIS QUE COM A CITADA DESISTENCIA, CESSA A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE, DITO SIMPLES . NÃO-CARACTERIZAÇÃO DA POSIÇÃO DE ASSISTENTE QUALIFICADO, EQUIPARADO AO LITISCONSORTE, POSIÇÃO QUE NÃO FORA POSTULADA, NEM REQUERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. O INPI, no exercício de suas atribuições, não age *ex officio*, nem pode, de forma espontânea, em face da renúncia de seu direito, pelo titular do registro, mantê-lo com o trânsito em julgado da sentença que desconstituiu o registro, está definitivamente desfeito esse. A ulterior formalidade de cancelamento é execução imprópria.” (TRF 2ª Região, Ag. Inst. 90.02.25035-5, 2ª Turma, Rel. Juiz D’Andrea Ferreira, DJU de 24.10.1991, p. 26494)

Relevante acentuar, no primeiro julgado supra, foi aplicada a pena de revelia ao INPI, por sua atitude processual francamente contraditória de arguir em defesa a ilegitimidade como parte, e após admitido como assistente adesivo, interpor recurso de decisão em que ocorreu aceitação e contumácia pela parte que assistiu. Esse precedente é de extrema relevância, pois vem ao encontro de escritos que lançamos anteriormente, em que contestávamos a atuação do INPI nas ações anulatórias, ora postulando por sua inclusão na lide na qualidade de *assistente*, ora adotando posição típica de parte ao ofertar Exceção de Incompetência nas ações aforadas perante as seções das Justiças Federais de outros estados que não o Rio de Janeiro, o que, *per se*, acarretava sensíveis prejuízos processuais e atraso na prestação jurisdicional, inclusive porque, nesses últimos casos, julgado procedente o incidente, alterava sua posição inicial e postulava pela inclusão na lide como *assistente*, para eximir-se dos ônus sucumbenciais.

Ao que tudo indica, estão os Tribunais atentando para essas ocorrências, o que esperamos leve o INPI, a reavaliar, daqui em diante, sua atuação processual nas ações anulatórias, a bem da resolução do direito e da justiça.

Isto posto e considerando que o exercício do direito de recorrer deve obedecer aos pressupostos referidos, e nas hipóteses de assistência simples estão vinculados expressamente à atuação da vontade da parte assistida, somos de reconhecer, inequivocamente, que somente

competete ao INPI recorrer das decisões quando o assim fizer também, a parte a quem assistiu na relação processual, vedada sua atuação isolada, ou contrária aos interesses daquela.

Conclui-se assim que, em impugnando o INPI determinada decisão judicial, seja de forma autônoma, seja contrária à vontade da parte assistida, ter-se-ia, inegavelmente, que passar pelo veto do juízo de admissibilidade, não conhecimento da matéria por ausência de requisitos formais processuais, razão da orientação exposta e que nos conforta, atrelada ao ordenamento processual vigente.

“A Ação Judicial para Obtenção do Reconhecimento do Alto Renome de Marca”

I. Introdução.

Com o advento do art. 125 da Lei 9279/96, que trouxe novel orientação sobre proteção especial em todos os ramos de atividade assegurada às marcas registradas em nosso país e consideradas de alto renome, afastou-se o legislador, em muito, do registro especial previsto no art. 67 do antigo Código da Propriedade Industrial, das marcas notórias.

Essas, para obtenção da proteção, deveriam preencher determinados requisitos e submeterem-se a exame administrativo rigoroso de admissibilidade de parte do INPI de acordo com norma interna e, face à alteração legislativa, que passou ao largo do caráter atributivo de registro especial para dísticos consagrados, passou a receber novo tratamento com relação as sinais agora denominados de *alto renome*. Entretanto, dando-lhe caráter subjetivo e declarativo que recaiu sobre marcas dessa natureza, por que apenas e tão só exigiu o legislador para conferir a proteção a existência de registro e que seja considerada de *alto renome*, nos parece saudável o estudo sobre a forma de saneamento dessa lacuna legal, e, se necessário for, através tutela jurisdicional para dirimir tal questão. Daí surge o questionamento sobre a possibilidade e qual o tipo de demanda judicial seria adotada visando a obtenção de reconhecimento de alto renome de determinada marca.

II. Das espécies de ações e eficácia de suas sentenças.

O processo civil brasileiro, assim como o de outros países que adotam o direito objetivo, dispõe de diversos tipos de provimentos jurisdicionais, cada qual com seu efeito próprio. Sem pretender examinar amiúde doutrinas processualistas que definem e estudam os provimentos, suas cargas de eficácia, etc., por não ser esse o objetivo do trabalho, optamos por seguir a doutrina dominante que adota a existência de três espécies de ações, assim classificadas quanto à forma de atuação do estado em dizer o direito, nominadas como ação de *cognição/conhecimento*, *executiva* e *cautelar*. Numa singela análise, temos que demandas de conhecimento têm por objetivo precípua obter do estado (na pessoa do julgador) a tutela para o conflito posto em discussão. As

demandas de conteúdo executivo visam garantir ao beneficiado um provimento que modifique o mundo fático e tornem efetiva a relação jurídica do conflito. Já as ações cautelares são medidas especiais que tendem a conservar o estado dos fatos, fazendo possível a efetivação do direito posto em discussão em outra demanda.

Para o presente estudo, ativemo-nos aos provimentos de natureza cognitória, face ao provimento que buscamos obter dantes referido, razão porque nos aproximamos mais da doutrina tradicional, aquela seguida por Liebman, das ações puras, que prega demandas de conhecimento com sentenças que geram efeitos *declaratórios, constitutivos e condenatórios*⁸⁶. Para cada provimento, existirá um efeito, que se fará sentir com a coisa julgada formal e material.

III. Da ação e sentença declaratória.

O diploma processual civil pátrio tem a figura jurídica da denominada ação declaratória estampada no seu Artigo 4º, quando define que o direito do autor limitar-se-á à sua declaração. Tal disposição legal é *numerus clausus* e define em que momento dar-se-á a declaração como garantia jurisdicional.

O direito, assim, está limitado a declarar a existência ou não de uma relação jurídica ou autenticidade ou falsidade de documento. Mais explicativa é a doutrina DE CELSO AGRÍCOLA BARBI, ao nosso sentir o melhor estudioso pátrio da matéria:

“Chega-se, assim, à conclusão de que a sentença declaratória é aquela que apenas dá a certeza oficial sobre a relação deduzida em juízo; nenhum outro efeito específico tem ela, salvo o de acabar com a incerteza, declarando a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, e, excepcionalmente, de um *fato*.”⁸⁷

⁸⁶ Pontes de Miranda quando estudou a classificação processual da ação e sentença, definiu a existência de mais dois tipos de provimentos jurisdicionais, o mandamental e o executivo “*lato sensu*”. Para esse autor, as sentenças, seja qual for a garantia, possuem todas as eficácias. A carga eficaz preponderante é o pedido principal do autor. Entretanto, nos parece mais aceitável a colocação de que as ações possuem na verdade um conteúdo misto, ou seja, possuem várias eficácias, mas nem sempre possuem todas as eficácias.

⁸⁷ *Ação Declaratória Principal e Incidente*, pg. 05, Editora Forense.

Adotemos a disposição de lei e a doutrina ao tema em discussão. São atraentes as garantias concedidas pelo provimento jurisdicional advindo com a Ação Declaratória, se considerarmos que o nosso objetivo é justamente o de ver *declarada* a condição de alto renome à determinada marca, pondo fim inclusive ao estado de incerteza de um direito. Ainda mais quando acionamos o magistério do autor dantes referido, mesma obra, pgs. 101:

“Quando a inobservância do direito consiste não na transgressão, mas na falta de certeza, é necessária para seu restabelecimento a eliminação deste obstáculo, o que se faz para a *garantia jurisdicional* consistente na *declaração de certeza*.”

Entretanto, ainda que possamos considerar o caso concreto fundado nesse objetivo, não podemos confundir esse com uma simples declaração, tal qual a obtida com o manejo dessa modalidade de ação.

Inicialmente, por não estarem presentes os pressupostos legais para a busca desse provimento. Em segundo, porque a eficácia da ação declaratória não alcançaria o objetivo almejado, pois a declaratória exaure-se em si mesma, apenas declara qual seja a certeza.

O interesse de agir por meio desse tipo de procedimento envolve necessariamente (por disposição legal), a ocorrência de um estado de *incerteza* quanto à possibilidade de existir ou não determinada relação jurídica. Claro que a doutrina e jurisprudência também vislumbram a incerteza quanto a um direito, entretanto a sentença com natureza declaratória apenas fará o acerto, correção dessa incerteza. Se inexistem dúvidas quanto à existência ou não de uma relação jurídica ou direito, não cabe ação desse tipo.

Ora, há de concluir-se que a ausência de um direito atributivo especial e o aguardo na solução e reconhecimento administrativo para a condição que se lhe sujeita, gera, na maioria das vezes uma *incerteza*, ou seja, será ou não aquela marca agraciada pela condição de alto renome. E, como visto, se há *incerteza* quanto ao direito, há possibilidade de postular uma garantia jurisdicional com caráter declaratório. Não nos parece assim tão simples.

Ainda que o objetivo principal seja uma eventual “declaração” judicial de alto renome de uma marca, em verdade, esse pedido não passa de um fato atributivo, **um direito**.

Quer dizer, a incerteza não decorre de uma relação jurídica sob a qual há uma séria dúvida, até porque aquela inexistente.

Ora, se a condição de alto renome é um fato antecedido por um direito, não cabe essa consideração através ação declaratória, porque tal demanda não se presta para declarar sobre simples fato. A lei não prevê a declaração da existência de um fato, ressalvados somente aqueles casos que envolva a falsidade ou identidade de documento. E nesse sentido tem andado a jurisprudência vigente:

“A ação declaratória não se presta à elucidação de fatos controvertidos ou passíveis de alguma dúvida sobre a real existência dos mesmos, salvo no que se refere à falsidade ou autenticidade de documento.”⁸⁸

“Os fatos não são suscetíveis de acerto por meio de declaratória.”⁸⁹

E mais importante ressaltar ainda, que a ação declaratória não cria o direito de propriedade, adquirido na forma do diploma civil. A sentença com essa carga de eficácia vem dizer, no conflito de interesses, que a propriedade é de uma ou outra parte, em virtude de sua aquisição **na forma da lei**. Entretanto essa decisão só terá efeitos entre as partes, o que para o caso em estudo de nada adiantará, pois não prevenirá conflitos futuros.

E por sua natureza, não pode ser executada, pois apenas restabelece o direito ofendido pela incerteza e a declaração refaz a ordem jurídica. Em termos práticos, a sentença declaratória apenas diz a certeza do direito ou da relação. Não tem o caráter de impingir ao demandado qualquer determinação. Assim, nada obsta que, após uma eventual sentença declaratória de alto renome de marca, ou seja, declaração da certeza, que terceiro ou mesmo aquele contra quem operou-se a coisa julgada, venha a violar o direito ou recusar-se a agir em conformidade com o direito reconhecido da sentença.

⁸⁸ RT 654/78

⁸⁹ RTJERGS, 133/251

A doutrina tem-se posicionado do sentido de que *declarada a certeza oficial*, esgota-se a função jurisdicional, pois nada mais é necessário para que seja eliminada a inobservância do direito, entretanto, para efeitos práticos, entendemos que a ação declaratória não se afigura como medida cabível para obtenção de provimento jurisdicional para considerar-se uma marca como de alto renome, pois dada a limitação legal e a eficácia da sentença proveniente dessa demanda, o objetivo não será alcançado.

IV. Da ação e sentença constitutiva.

Não nos perderemos em maiores considerações sobre as ações chamadas constitutivas, bem assim a eficácia de suas sentenças, posto que na origem de seus conceitos já podemos vislumbrar sua inaplicabilidade para o caso em questão. Isso deve-se ao fato de que as ações constitutivas visam apenas e tão somente a modificação de um estado jurídico. Esse tipo de ação é oponível para os casos em que, com ou sem intervenção do estado, originou-se entre indivíduos determinada situação jurídica que, para seu desfazimento será necessária a presença daquele, ainda que as partes estejam de acordo. É demanda comum para discutir os direitos indisponíveis, como, *v.g.*, o casamento. As sentenças proferidas nessas ações declaram o direito e, conseqüentemente, criam, modificam ou extinguem a relação ou situação jurídica posta em causa.

Ao nosso ver, não se presta para a obtenção de reconhecimento judicial de alto renome de uma marca, pois não está configurada uma relação jurídica que necessite a intervenção do estado para dizer da sua modificação ou extinção. Ademais, a inobservância do direito objetivo pode ser corrigida sem a tutela jurisdicional, ainda na esfera administrativa.

V. Da ação e sentença condenatória.

As ações de conhecimento com natureza cominatória / condenatória fazem com que as ordens judiciais sejam proferidas com caráter imperativo, coativo. Daí sua principal característica, de impingir ao vencido um cumprimento, sob pena de não o fazendo, ser-lhe aplicada uma sanção. Tais demandas encontram-se afiguradas em nosso Código de Processo Civil no Artigo 287. O interesse do autor repousa no pedido, propositura da ação condenatória, cuja sentença

será alcançada com o provimento jurisdicional naquela reclamado. Será imposta uma prestação, obrigação ou prática de determinado ato.

Mais importante que a análise da ação propriamente dita, é o estudo em si dos efeitos da sentença condenatória. Como presente nas sentenças declaratórias, os comandos com cunho condenatório comportam a declaração de certeza de existência de relação jurídica, com o diferencial de que possibilitam a execução da ordem judicial, que obrigue o seu cumprimento. Ou seja, a declaração é acrescentada de uma condenação. Deve cumprir a obrigação. MOACYR AMARAL SANTOS define que as sentenças condenatórias possuem dupla função:

“...uma, que é comum a todas as sentenças, ao declarar o direito existente – *função declaratória*; outra, que lhe é própria, consistente na aplicação da sanção – *função sancionadora*.”⁹⁰

Conclui-se, então, que a sentença dessa natureza especifica uma sanção para o caso de o vencido deixar de cumprir a obrigação. A propriedade intelectual, como é sabido, está inserida no ramo do direito das obrigações, pois em verdade todas as demandas que envolvam violações aos direitos dela decorrentes, têm por objeto sempre o cumprimento de uma obrigação. Neste sentido foi o entendimento, quando do estudo relativo ao instituto da Antecipação de Tutela, onde o § 3º do Artigo 461 do *Codex* que cuida da tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, foi considerado como aplicável para as ações de contrafação e concorrência desleal.⁹¹

Configuremos essa ação no estudo presente. Como referido, estamos por objetivar a obtenção de um comando judicial que reconheça uma marca como sendo de alto renome e tenha a proteção especial do Art. 125 da Lei 9279/96, ou seja, uma declaração judicial seguida de uma ordem de cumprimento. Já foi analisado que a ação declaratória, por sua natureza e requisitos, não se presta para esse objetivo, então, parte-se da premissa que a hipótese versa sobre ação

⁹⁰ *Comentários ao Código de Processo Civil*, IV Vol., pg. 430, Forense.

⁹¹ J.E. Carreira Alvim, *Antecipação da Tutela e Medidas Cautelares em Propriedade Industrial*, Palestra proferida no XIX Seminário Nacional de Propriedade Industrial – Rio de Janeiro / RJ, in Anais 1999, pg. 23.
Ricardo Pinho, *A Antecipação da Tutela nas Ações em Matéria de Propriedade Industrial*, in Revista da ABPI, n.º. 19, pg.03, Nov/Dez de 1995.

condenatória. Faz-se necessário assim, determinar-se na espécie, as condições da ação, atinentes a toda e qualquer demanda, independentemente de sua natureza, para que possamos configurar sua viabilidade.

As *condições da ação* previstas no art. 267, VI do diploma processual civil são assim entendidas como *possibilidade jurídica, legitimidade das partes e interesse de agir*. A doutrina tem pacificado o entendimento de que admite-se e presença do primeiro requisito respeitante ao provimento jurisdicional buscado ou o bem jurídico a ser tutelado, desde que seja admitido pelo ordenamento jurídico. E para que não concorra essa condição da ação, o provimento jurisdicional pretendido **não pode estar vedado ou proibido** pelo norma legal vigente.

Ao nosso ver a condição primeira perfectibiliza-se através a busca jurisdicional para tutelar o bem jurídico (marca), sem que para tal vislumbre-se qualquer espécie de vedação legal em nosso ordenamento. A ação é um direito público de obter-se um provimento jurisdicional⁹², razão porque o único empecilho de seu exercício repousa em proibição/vedação legal, inócua no caso. Neste sentido leciona CHIOVENDA:

“..se, em verdade, ocorresse um fato novo, a que fosse impossível encontrar no sistema das normas uma disposição aplicável, significaria que nesse caso falta uma vontade de lei que garanta o bem reclamado pelo autor e se formará uma vontade negativa de lei.”⁹³

Nestes casos é dado ao juiz através a concessão do provimento jurisdicional, cumprir a função de “legislador” e conceder o direito não tutelado por lei. O segundo requisito, *legitimatío*, está amparado no pólo ativo, pelo titular de um registro de marca que tenha, em seu bojo e história, todas as características necessárias para enquadrar-se dentro da proteção especial (aquelas que seriam próprias e lhe concederiam o antigo registro de marca notória), e no pólo passivo, o INPI, o qual será obrigado a anotar em seus arquivos a condição especial dada por sentença. Posto isso, a ocorrência atual ou futura de um dano, que pode perfectibilizar-se através, *v.g.*, uma variedade de depósitos de marcas similares em diversas classes e segmentos que não os

⁹² E.D. Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, II Vol., pg. 435, Forense.

⁹³ *Instituições de Direito Processual Civil*, § 2, nº. 11, I/42

cobertos pelo registro em tela, contra os quais tenham sido apresentados recursos administrativos invocando-se a proteção especial, posto que não se deseja a propagação dessas ocorrências, justifica o terceiro e último requisito do *interesse processual*. Vale referir também, ao nosso sentir, que a simples pretensão da parte em ver reconhecido o alto renome de sua marca justifica o interesse na demanda, independentemente da ocorrência ou não de atos a ela contrários, pois a ausência de proteção legal sobre um direito atributivo especial gera uma insatisfação neste sentido.

Ter-se-ia, então, na prática, uma demanda cujo pedido repousaria no reconhecimento da condição de alto renome de uma marca posta em discussão na causa e a conseqüente proteção prevista em lei. No pólo passivo estaria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (o que remete, obrigatoriamente, a competência para a Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ), que seria obrigado a anotar em seus arquivos essa condição, sob pena de não fazendo, ser-lhe determinado uma sanção por descumprimento (característica coercitiva, imperativa).

Tal hipótese se nos afigura como plenamente aceitável, posto que com a natureza cominatória, a declaração seria reconhecida pela autarquia, de maneira imperativa, ou seja, mediante o cumprimento de uma prestação, o que não se alcançaria, como visto, com a sentença declaratória propriamente dita. Neste caso, o INPI ver-se-ia obrigado a anotar em seus arquivos essa condição para, a partir daí, em julgando os pedidos de marcas similares/idênticas àquela, invocar o dispositivo de lei que protege os sinais especiais.

De sorte que, s.m.j., somente uma ação com tais características conseguiria oferecer a garantia jurisdicional de obtenção de declaração de alto renome a uma marca registrada, face a existência de um título executivo judicial que confere o pleno e real direito de ver cumprida a determinação.

VI. Conclusões.

A nosso juízo não há dúvidas quanto à efetiva possibilidade de buscar-se provimento jurisdicional a afim de alcançar declaração de alto renome. Assim também não discordamos que o meio processual encontrado em nosso direito se perfectibilize através da ação condenatória, dado

o caráter coercitivo/imperativo da sentença, que obriga a parte vencida ao cumprimento do preceito. Certamente, o fato de obter-se um reconhecimento judicial de alto renome para determinada marca registrada, não impedirá a ação de concorrentes inescrupulosos, entretanto conferirá ao INPI maior poder de atuação administrativa para coibir tais práticas. Assim funcionava com o registro da marca notória.

Na verdade, a busca da tutela judicial para a concessão do benefício conferido às marcas especiais, serve apenas como medida mais consistente a fim de sanar lacuna legal. Parece-nos também que, em certos momentos tais procedimentos poderão ser mais céleres que os administrativos, pois caso o INPI (Réu) reconheça que aquela marca em litígio preenche os requisitos de alto renome, nada mais restará ao Judiciário senão julgar o processo de imediato, antecipadamente.

Dessa forma, em pouco tempo poder-se-ia obter um reconhecimento judicial de alto renome. Trata-se, indubitavelmente, de esbarrado meio para proteção de marcas que ao longo do tempo foram alcançando sucesso no mercado e que face à alteração na lei vigente, não puderam ser agraciadas por registro especial antigamente previsto. De qualquer forma cabe aos operadores do direito encontrarem a solução mais adequada para o caso concreto e o direito material posto em causa.

“Marca de Alto Renome e Resolução - Críticas, Princípios Constitucionais e Ações Judiciais”

I. Introdução.

Nenhum outro tema aguça tanto os operadores do Direito da Propriedade Industrial na atualidade, senão o que se relaciona às marcas de Alto Renome, suas generalidades e peculiaridades. Desde a vigência da novel norma especial (lei 9279), pelos idos de 1996, dúvidas severas acometeram tais profissionais e também, por que não dizer, o INPI, acerca de como se procederia ao reconhecimento da condição especial do Alto Renome a marcas registradas no Brasil, mormente em razão da imprecisão do legislador pátrio ao traçar as linhas do art. 125 do diploma e dosá-lo de grande subjetivismo.

Referiu apenas e tão somente que àqueles sinais distintivos que se pudessem considerar de Alto Renome, ser-lhes-ia atribuída proteção especial em todos os ramos de atividade. Mas silenciou sobre o meio e modo que se utilizariam os titulares desses dísticos para atingir tal fim. Há quem sustente que tal profunda alteração legislativa – que em muito se afastou da previsão do art. 67 do antigo Código da Propriedade Industrial, Lei 5772/71, que conferia registro próprio de Marca Notória, dentro de rigoroso exame administrativo -, atende as exigências e anseios dos tempos modernos, refletindo orientações de diversos países.

Outros, porém, em que pese comungarem da mesma opinião, vislumbram falhas no texto de lei, carente de aprimoramento, decorrência do caráter subjetivo e declarativo que foi alcançado ao instituto pelo legislador, e que culminou com um sem número de casos práticos sem definição. Tal constatação se verificou com a recusa da autarquia em criar um procedimento autônomo para reconhecimento do Alto Renome, que satisfizesse, ao menos em sede administrativa, os interesses dos titulares de marcas em se beneficiar dessa galhardia, que gerou situações de fato insustentáveis, pois ora pronunciava-se sobre o reconhecimento incidental, ora sendo necessária a tutela judicial.

Não é demais lembrar os casos de marcas que obtiveram o reconhecimento do Alto Renome através provimento judicial, sendo os mais notórios, os casos de DAKOTA e GOODYEAR. Outros muitos adentraram ao Judiciário Federal, alguns sem decisão, outros que

não tiveram o mesmo fim, *v.g.*, os casos LYCRA, RIDER, etc.⁹⁴, que ainda pendem de decisão definitiva dos Tribunais.

A par dessas constatações – em especial sobre os procedimentos judiciais que abordaremos mais adiante e que já foi tema de estudo anterior⁹⁵ – desencadeou-se verdadeiro embate no plano das idéias com a publicação, apenas e tão somente em janeiro de 2004, da Resolução nº. 110 do INPI, que veio para normalizar os procedimentos para a aplicação do art. 125.

Esse ato, extremamente tardio e repleto de imperfeições, demandou severas críticas de profissionais da área e estudos pelas entidades representativas, notadamente porque muito aquém das exigências que se faziam e fazem necessárias. Questões extremamente controversas e defeituosamente abordadas pela Resolução, tais como a limitação das circunstâncias para reconhecimento do alto renome; forma de comprovação do ‘status’; prova negativa de que determinada marca não deve receber a proteção especial; as elevadas taxas cobradas pelo INPI para o procedimento; dispensa de novas provas caso já tenha ocorrido o reconhecimento; o prazo para anotação; etc., servem para demonstrar não apenas as dificuldades que permeiam a matéria, como também a necessidade de ampla discussão e debate entre todos os interessados, com vistas a se obter documento hábil e capaz de complementar e regulamentar o texto legal, caso tal seja possível.

O presente trabalho porém, visa questionamentos e discussão sobre pontos específicos da Resolução e seu confronto para com aspectos de ordem legal, e também, porque alhures mencionado, para com os procedimentos judiciais que vêm sendo regularmente adotados para obtenção do reconhecimento do Alto Renome de determinada marca, trazendo à lume os princípios constitucionais no processo administrativo.

⁹⁴ Foram também propostas ações para reconhecimento do alto renome das marcas ABSOLUT, ALL STAR, BIC, BOMBRIIL, CASTROL, NATURA, OMEGA ainda sem decisão de primeira instância.

⁹⁵ Revista da ABPI, nº. 48, Set/Out de 2000, p. 41-44.

II. A Resolução e os Princípios Constitucionais – Críticas.

Já referido, na tentativa de regulamentar e normalizar a questão acerca da concessão da proteção especial às marcas consideradas de Alto Renome, a teor do art. 125 da Lei 9279/96, a Presidência do INPI baixou a Resolução em comento, que veio composta por diversas determinações e regramentos que devem ser observados pelos litigantes interessados no curso do processo administrativo que visem esse fim.

Considerando que o reconhecimento do Alto Renome está, consoante o art. 1º da Resolução, ao crivo exclusivo da Administração, temos que, para uma completa abordagem crítica da matéria, adentrar conceitualmente nos Princípios Constitucionais do Processo Administrativo.

Ao tratar-se, inicialmente da constitucionalização de princípios processuais, foi identificada nova figura autônoma do direito processual, de uso científico e sistemático, estudando o processo em suas relações com a Constituição. Assim, chegou-se ao Direito Processual Constitucional, marcado por dois pontos primordiais que se complementam, embora distintos e que repousam na constituição-processo e processo-constituição. Nossa Carta Política de 1988 é minuciosa e detalhada no que toca aos princípios básicos do processo, e, especialmente acerca do processo administrativo, trouxe diferente abordagem de Cartas anteriores, estampando precisamente em seu art. 5º, LV, o princípio geral do devido processo legal.

Deu-se, então, a noção de processo administrativo no elenco dos direitos e garantias fundamentais, percebendo-se a idéia do devido processo legal inserida no mesmo, assegurada regularidade e racionalidade ao exercício do poder estatal.

Voltando ao tema em cotejo, inicialmente, de se inferir acerca do sustentáculo primordial da Resolução, que repousa no *caput* de seu art. 1º, que, à toda evidência, fere de morte o ordenamento, em especial, as regras que dispõem sobre o processo legislativo e aquelas encontradas na Carta Política.

Diz referido dispositivo que “A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa” (sic, grifos nossos), limitando tal procedimento aos estritos casos de oposição a pedido de registro de marca de terceiros, bem assim de processo administrativo de nulidade.

Aqui, sem qualquer resquício de dúvida, nos parece que a autarquia extrapolou de suas funções singulares administrativas, pois o texto sugerido faz exigência para além daquela prevista na norma especial. Com efeito, não poderia, ainda que visando regulamentação dos procedimentos administrativos para reconhecimento do Alto Renome de marca, determinar e restringir, forma expressa, os meios cabíveis para tal, excluindo o direito à jurisdição, inclusive, no âmbito dos deveres e não das faculdades, ao definir o “modus operandi” ao seu livre arbítrio, como se verifica da obrigatoriedade que impõe de que o requerimento dê-se por via incidental, em duas hipóteses apenas.

É que ao proceder dessa forma, estanca toda e qualquer possibilidade dos titulares de marcas de postularem sobre o reconhecimento em outras vias que não apenas aqueles dois únicos procedimentos administrativos, e que, na prática, podem apresentar-se de diversas formas. É que outras situações de fato podem surgir a demandar do titular uma conduta ativa de proteção de sua marca e obtenção desse reconhecimento, *v.g.*, em ações de infração perante a Justiça Estadual e/ou nas próprias ações para obtenção do Alto Renome na Justiça Federal, que não podem quedar desamparadas ou tidas por imprópria pelos simples dizeres da Resolução.

Quando mais não o fosse, e desnecessário seria pronunciar a respeito, a Resolução não tem força legal para impor tais determinações, porquanto afora criar exigência além daquela prevista em lei, por sua natureza, não tem condão de obrigar e delimitar o campo de atuação do Direito, pois refoge à sua finalidade de normatização procedimental ‘interna corporis’. Ora, é da essência de nosso Direito que não existe um só ato administrativo que se sobreponha à lei⁹⁶.

A bem lembrar, têm a doutrina ensinado que os atos administrativos em geral, como a Resolução ora em cotejo – *que nada mais é do que uma fórmula pela qual se exprimem as deliberações dos órgãos colegiados* -, dizem respeito a questões de ordem administrativa⁹⁷, podendo tão somente descer a minúcias previstas mas não disciplinadas no texto de lei, sendo defeso, porém, criarem de regime jurídico originário. Ainda que se alegue que a Resolução em debate nada crie e/ou altere no mundo jurídico, as determinações constantes de seu art. 1º estão, à toda evidência,

⁹⁶ CRETILLA JÚNIOR, José. *Dicionário de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 399.

⁹⁷ DE PLÁCIDO E SILVA. *Vocabulário Jurídico*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1967, vol. IV, p. 1367.

sobrepondo-se ao texto da lei original e passando a gerar um regime jurídico relativo ao alto renome, incompatível com o ordenamento.

Passando-se então, ao confronto da resolução para com os princípios constitucionais, chegamos à conclusão de que o texto administrativo está a ofender alguns desses primados. Inicialmente, encontramos vulneração ao princípio da *legalidade* que define completa submissão da Administração às leis, devendo somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática⁹⁸, sendo-lhe expressamente qualquer forma arbitrária de determinação que não aquela prevista originariamente no texto de lei. Ao contrário do direito privado onde tudo se pode fazer desde que a lei não proíba, em nosso direito público, a Administração só pode realizar o que a lei previamente autorize, fazendo na conformidade dos meios, formas e procedimentos nela dispostos, ou quando muito, possa particularizá-los consoante suas ordenações. Mas apenas isso.

De onde se conclui, inafastavelmente, que a resolução ao formular exigências e instituir deveres e obrigações aos titulares de marcas de alto renome, desviou-se da orientação da lei.

Poder-se-ia alegar também, ofensa ao princípio da *finalidade*, que corresponde a aplicação da lei tal qual foi promulgada, consoante sua razão de ser, considerados os atos que dela destoam como *nulos*, decorrência de haver desvio de poder ou de finalidade. Este talvez não tão claramente verificado, para aqueles que defendam a atuação da autarquia frente à norma.

Mas, dentre todos os princípios que se podem verificar vulnerados pelo artigo da Resolução em debate, o que de maior negação se verifica é o do *direito de ação*, igualmente conhecido como *da inafastabilidade do controle jurisdicional*, e que no Direito Administrativo pátrio é denominado como *controle judicial dos atos administrativos*, com assento no art. 5º, XXXV, que possui dupla aplicação: visa assegurar o livre acesso ao Poder Judiciário para tutelar direitos lesados ou ameaçados de lesão, e por segundo, disponibiliza aos litigantes todos os meios e instrumentos reputados necessários para a consecução da busca da tutela jurisdicional, afastando e desviando todo e qualquer óbice à mesma. É uma garantia fundamental de efetividade do processo, não se podendo privar o acesso e dedução da pretensão em juízo.

⁹⁸ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 92.

Ora, ao delimitar o campo de atuação e baixar expressa determinação de que, para obtenção da proteção especial do art. 125, *deve* ser seguido procedimento administrativo incidental em oposições ou processos de nulidade, está o ente autárquico ferindo a norma constitucional, privando o livre acesso ao Poder Judiciário daqueles que, por outra forma e meio que não a encontrada na Resolução, desejem ver-se agraciados com essa proteção. Inclusive porque, como exaustivamente já mencionado, a lei não traz a exigência contida na Resolução.

Nem se alegue ou admita, contrariamente a esse entendimento, que tem a Resolução por finalidade regulamentar o pleito administrativo, restando assegurando ao prejudicado o uso das ações judiciais cabíveis quando discordarem das decisões proferidas naquela seara, porque a ofensa dá-se na origem, ou seja, na obrigatoriedade que traz de ser o reconhecimento e proteção especial de única e exclusiva competência do INPI. A nosso sentir, tal exigência é despropositada e não encontra guarida no ordenamento.

E consoante o princípio r. citado, em verificada sua vulneração o Judiciário tanto anulará os atos inválidos da Administração, como também poderá impor cumprimento de obrigações e determinações que lhe fugiram a realização, pelo arbítrio descabido.

Cumprir destacar também, apenas para argumentação teórica e para que não escape a análise completa desses aspectos, há quem entenda que o reconhecimento deve realmente ser avaliado de forma incidental em processo administrativo, em casos específicos, porquanto não haveria como o Estado dizer o direito em abstrato, porque não configurado o interesse jurídico.

Duas são as teorias mais atuais acerca do interesse de agir, sendo a primeira autorizadora do ingresso em juízo decorrente da simples necessidade de obtenção de um provimento jurisdicional, e a segunda caracterizada pela utilidade que o provimento irá ocasionar ao autor com a solução do conflito de interesses. Para a primeira sempre haverá interesse quando houver necessidade de postulação em juízo. Já a segunda, traz como necessidade também que o provimento buscado seja apto para a solução do litígio instaurado.

Autores de tomo afirmam também que nosso diploma processual, ainda que feito à luz da doutrina de LIEBMAN - que define a existência do direito de ação mesmo quando o autor não tiver o direito que pleiteia, devendo, entretanto, preencher determinadas *condições* que permitam ao juiz julgar o mérito da causa -, contempla as duas teorias supra citadas, de acordo com a visão

jurídica traçada, especialmente no que tange ao uso da ação declaratória prevista no art. 4º do CPC⁹⁹.

A propósito do interesse de agir, define BUZAID como sendo a “*necessidade de intervenção dos órgãos jurisdicionais, pois a parte sofre um prejuízo não propondo a demanda*”¹⁰⁰. Assim, com a vênia dos doutos, somos de opinião diversa a quem entenda incabível o uso de ação judicial para o reconhecimento do alto renome por falta de interesse de agir, pois considerando-se a plausibilidade de dano e/ou ameaça de lesão ao direito, como também a simples pretensão da parte em ver reconhecida e considerada essa condição – porque nenhuma outra exigência faz o art. 125 – justificado estaria tal interesse a manifestar pleito e procedimento outro que não somente o administrativo. É que caberia apenas o preenchimento das chamadas condições da ação para seu ajuizamento ainda que não detenha o autor o direito, pois do nosso sistema, o princípio do direito abstrato de ação.

Outro tema que salta aos olhos e carece de melhor exegese diz com conflito instituído pelos arts. 11 e 12, no que toca à Comissão Especial criada para decidir sobre o reconhecimento do alto renome, que entendemos desobedecer princípio do *duplo grau de jurisdição*.

Tal Comissão tem por objetivo avaliar e manifestar sobre o reconhecimento ou não do alto renome, após minuciosa análise dos motivos e provas que deverão ser produzidas para tanto, sejam aquelas positivas, calcadas em elementos de fato, concretos, sejam as negativas.

Como proposto pela Resolução, virá essa mesma Comissão manifestar-se em dois momentos distintos - exame prefacial e depois em grau de recurso - sobre o alto renome, ao que se pode concluir, inafastavelmente, haver vulneração ao princípio do *duplo grau de jurisdição*. A bem da verdade, inexistente em nosso ordenamento, garantia constitucional do duplo grau, mera previsão ordinária, *v.g.* no art. 475 do CPC e, na matéria específica, consoante disposto nos arts. 171 e 212, § 3º, da Lei 9279/96, que prevêm, respectivamente, o reexame da causa pelo Presidente do INPI.

⁹⁹ Sobre a adoção das duas teorias no CPC, vide E.D. Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, vol. II, p. 446/447.

¹⁰⁰ BUZAID, Alfredo. *Do Agravo de Petição no Sistema do Código de Processo Civil*, São Paulo: 2ª edição, 1956, p. 88/89.

Há que se entender por vulnerado esse princípio de Direito não porque deixou a Resolução de prever a utilização de recursos contra as decisões administrativas, mas sim porque o reexame da causa não será efetuado por Instância Superior, cabendo à mesma Comissão Especial instituída pelo art. 11, a decisão sobre tais recursos. Tal situação veda à parte interessada o direito que tem de ver seu recurso julgado pelo órgão *ad quem* competente, e torna a futura decisão possivelmente cominada de parcialidade, pois será decidida por quem já se manifestou anteriormente sobre o mesmo processo e já formou seu convencimento diante das provas carreadas.

A questão suscitada está a demonstrar, perfeitamente, a realidade confusa do procedimento administrativo adotado para o reconhecimento do Alto Renome, seja na fase probatória, seja na recursal. Na primeira, serão produzidas provas unilateralmente para demonstrar a condição da marca e as razões para gozar da proteção especial, que poderá ou não ser acolhida pela autarquia. E, na segunda fase, virão terceiros interessados produzir provas negativas, onde terá a Administração de, novamente, rever a questão jurídica em discussão, mantendo ou não a decisão anterior. Tudo isso efetuado pela mesma instância administrativa, suprimida outra superior.

Vide a prejudicialidade nessas questões, porquanto forte no art. 13, restou determinado à Comissão Especial a apreciação da matéria *segundo as provas existentes nos autos*, ou aquelas jungidas pelo requerente da proteção, ou aquelas agregadas pelo impugnante. Ora, mas se a Comissão se pronunciar em primeira vez no processo, admitindo e reconhecendo a questão sobre o Alto Renome – que se trata eminentemente de matéria de fato – com que liberdade e independência decisória poderá essa mesma Comissão se pronunciar de modo contrário ao julgar a impugnação de terceiro?

Certa e indubiosamente, dada a potencial parcialidade no convencimento formado originariamente, mui dificilmente virá a Comissão alterá-lo, pois os fatos que lhe foram levados ao conhecimento, à toda evidência, não permitirão contraponto. Daí porque, necessário se impõe a Criação de Comissão de Recursos, formadas por examinadores e julgadores diferentes daqueles que se pronunciaram na origem, a fim de garantir a justiça material, ou seja, a imparcialidade e independência dos órgãos julgadores. É o que se encontra, por exemplo, no art. 134, III, da nossa

lei instrumental, que veda ao juiz o exercício judicante nas causas que conheceu em primeiro grau de jurisdição, em que tenha proferido decisão ou sentença, casos em que se verifica nulidade absoluta.

Outras críticas mais poderiam fazer parte da discussão, mas, considerando as peculiaridades dos temas abordados, permitimo-nos avaliar somente os pontos supra citados, para fins de debate.

III. Os Procedimentos Judiciais e o Alto Renome.

Desde o *leading case* da marca DAKOTA, em que houve reconhecimento judicial do Alto Renome pela Justiça Federal da seção do Rio de Janeiro¹⁰¹, mantida a sentença pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região¹⁰², com a condenação do INPI à anotação em seus arquivos dessa condição, várias outras ações similares adentraram em nossos Tribunais, visando tal finalidade. Assim como no caso supra citado, foi também a marca GOODYEAR reconhecida como de Alto Renome em primeiro grau de jurisdição¹⁰³, cuja remessa *ex officio* ao Tribunal foi negada monocraticamente por manifestamente inadmissível¹⁰⁴, provendo-se apenas o apelo do INPI para afastar a condenação em verba honorária.

Melhor sorte não tiveram as ações propostas para reconhecimento do Alto Renome das marcas LYCRA¹⁰⁵ e RIDER¹⁰⁶, decorrência de orientação que tem sido seguida no Judiciário Federal, ao menos em instância singular, no sentido de inadmitir o reconhecimento, razão de que o mesmo deve ser relegado à controvérsia na fase administrativa - “ataque” à marca original -, além de estar vedado pelo ordenamento o ‘registro’ de marcas de Alto Renome, porque a lei teria conferido o controle desse Direito *a posteriori*.

¹⁰¹ Ação Ordinária n.º. 98.0018583-6, 22ª Vara Federal.

¹⁰² Remessa *Ex-Officio* n.º. 1999.02.01.041882-1, 5ª Turma, Rel. Des. Fed. Raldênio Bonifácio Costa, DJU de 24.07.2001.

¹⁰³ Ação Ordinária n.º. 2002.51.01511247-6, 39ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

¹⁰⁴ Decisão Monocrática na Remessa *Ex Officio* n.º. 2002.51.01.511247-6, 6ª Turma, Rel.ª. Des.ª. Fed. Maria Helena Cisne, DJU de 13.05.2004.

¹⁰⁵ Sentença de improcedência na Ação Ordinária n.º. 2002.5101511145-9, 35ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

¹⁰⁶ Sentença de improcedência na Ação Ordinária n.º. 2002.51.01530167-4, 37ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

Ao que concerne a análise no presente estudo, abstraídas maiores considerações sobre os julgados, entendemos, nesses pontos específicos, estarem a merecer reforma. Especificamente sobre a questão acerca da necessidade de *controvérsia* administrativa, trata-se de entendimento sem qualquer respaldo legal, exigência que se encontra além da orientação traçada no art. 125. Diz referido dispositivo que a proteção especial é conferida à marca que esteja previamente registrada no país e seja considerada de alto renome. Exigência que aí se encerra, não tratando a norma do reconhecimento em razão de eventual conflito, e que dirá, conflito administrativo, os quais poderiam sim ocorrer, mas não como condição *sine qua non*. No particular, as decisões judiciais que têm caminhado nesse sentido, vulneram princípio constitucional da *legalidade*, estampado no art. 5º, II, pois se a lei não veda, o pleito é possível com fulcro no direito e no sistema vigente.

Melhor sorte não assiste também às decisões que entendem por negar utilização da via judicial para obtenção do reconhecimento do Alto Renome ao pálio que o diploma especial em vigor vedaria o 'registro' desse tipo de marca. Tal abordagem, por sem sombra de dúvidas, é equivocada e não guarda relação com as pretensões buscadas nessas ações. Tratando-se aqui em específico do caso DAKOTA, o pedido formulado dizia com a condenação do INPI à anotação em seus arquivos que à marca foi conferida a proteção especial prevista no art. 125 da Lei 9279/96. Esse, especificamente, o objeto da ação. Dessa feita, não há se falar, como vem sendo nas sentenças de improcedência, em vedação de registro de Alto Renome, pois não é esse o pedido dessas ações. Não buscam qualquer modalidade de registro, de forma atributiva, como era anteriormente concedido, ao abrigo do art. 67 da Lei 5772/71. Os pleitos invocam o reconhecimento do alto renome pelo Judiciário, com a determinação de que o mesmo venha anotado pelo INPI, questão essa que a propósito, vem estampada no art. 14 da Resolução nº. 110/04.

À toda evidência, sob os fundamentos que vêm sendo seguidos para denegação dos pleitos judiciais de Alto Renome, não se há concordar, porque carecem de respaldo legal. São contraditórios, confusos, desprovidos de fundamentação legal, o que até se admite, em razão do instituto trazido pela novel legislação. Entretanto, não se há negar que a orientação contida na mesma, por sua amplitude, permite a utilização de todos os meios legais cabíveis para reconhecimento do direito postulado. Não custa rememorar que, consoante magistério de

CHIOVENDA¹⁰⁷, as demandas judiciais, em geral, são atos através dos quais o autor afirma a existência de uma vontade concreta da lei que lhe garante um bem, declarando dita vontade em face do réu, ao que necessário se faz invocar a autoridade do órgão jurisdicional para dizer sobre esse conflito. E, como alhures ressaltado, estando o ordenamento ao abrigo do princípio constitucional do *direito de ação*, disponibilizando-se aos litigantes todos os meios e instrumentos reputados necessários para a consecução da busca da tutela jurisdicional, não se há privar o livre acesso ao Poder Judiciário daqueles que, por outra forma e meio que não a encontrada na Resolução, desejem obter a proteção especial prevista no art. 125 da Lei 9279/96.

IV. Conclusões.

Não haveremos de negar, a par das críticas feitas no presente trabalho que visam apenas contribuir para o aperfeiçoamento do novel instituto marcário trazido com a lei vigente, que a Resolução, ainda que tardia e com imperfeições, representa documento relevante para complementar e regulamentar o texto legal, que está recheado de subjetivismo.

Entretanto, na busca do aperfeiçoamento do processo administrativo, não se poderão suplantar ou vulnerar princípios consagrados de nossa Carta Política, pena de desencadear discussões e embates desnecessários, solucionáveis com a simples confecção de texto claro, preciso e de aplicação prática.

Em tempos que o Direito caminha para novas modalidades, em que se largam as amarras do formalismo exacerbado, das posições ortodoxas, não haveremos, na busca do reconhecimento do Alto Renome de marcas, de criar instrumento estanque, restrito ao cumprimento de regras pré-determinadas, exaustivas, que venham a enforçar o exercício regular de um direito.

Há, sobretudo, de se caminhar rente aos fatos, ao exercício da lógica e do bom senso. A Resolução pode ser um caminho, mas não o único.

¹⁰⁷ CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Bookseller, 2002, vol. I, p. 198.

“A Função Criador da Sentença e o Direito Processual Civil Brasileiro”

I. Introdução.

De longa data, a doutrina tem se deparado com severas dúvidas e indagações acerca das funções contidas no ato decisório emanado pelo Estado-Juiz, consubstanciado que é na sentença, notadamente quanto aquela *criadora* do direito, matéria surgida de modo mais intenso, a partir do século passado com o desenvolvimento da hermenêutica e dos métodos de interpretação jurídica. Com efeito, muitos escritos foram confeccionados para debater e tentar solver a questão, sem que contudo houvesse consenso acerca da efetiva existência dessa função na sentença, porquanto larga parcela doutrinária reconhece como única, aquela simplesmente *declaratória*. Parcela intermediária, porém, admite que a sentença pode criar o direito, mas o faz em situações excepcionalíssimas como ver-se-á a seguir examinado. Assim, não tendo o presente trabalho objetivo de por fim à discussão e/ou legislar acerca do assunto, assentaremos na oferta de avaliação da função criadora do direito que da sentença se extrai, bem como de seu reconhecimento ou não no direito processual pátrio.

II. Da Sentença.

Uma das funções de que o Estado Soberano se arroga é a de justamente, através a jurisdição, possuir o monopólio para dirimir os litígios, ou como acentua CARNELLUTI, alcançar a “justa composição da lide”. Assim, surge com o processo o instrumento compositivo de litígios para a justa aplicação do direito¹⁰⁸, função exclusiva da autoridade estatal, que se verificará por meio do ato praticado pelo sujeito processual - *ato decisório* - ademais da existência daqueles ordinatórios, que não interessam ao estudo porque destinam-se exclusivamente ao andamento e desenvolvimento do processo.

Sentença, consoante ensina CARREIRA ALVIM¹⁰⁹, é dentre os atos do juiz, o de maior relevância, pois reflete todo o procedimento e constitui-se no ato final com o que se encerra o

¹⁰⁸ José Frederico Marques, *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Ed. Millenium, 2002, v. II, p. 257.

¹⁰⁹ J.E. Carreira Alvim, *Teoria Geral do Processo*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 279.

ofício jurisdicional, além de se constituir num *ato jurídico* com força obrigatória¹¹⁰. CHIOVENDA¹¹¹, por sua vez, conceitua-a como sendo o pronunciamento efetivo sobre o mérito da demanda, onde se afirma existente ou inexistente a vontade concreta da lei alegada na contenda.

Historicamente, a *sententia*, como era denominada pelos romanos, se apresentava como de caráter definitivo, pois haveria o juiz de tão somente receber ou rejeitar a demanda. Com isso, chegavam a admitir que a sentença que adquirisse autoridade de coisa julgada, ou seja, a “expressão de exigência de certeza e segurança no gozo dos bens da vida”, operaria em *lugar* da verdade, sem necessariamente representar a *presunção* da verdade. Com o advento do processo comum medieval, contudo, se começou a verificar falhas na conceituação romana, e por influência do direito germânico, passaram a reconhecer a sentença como ato que decidiria a questão de mérito debatida, diferentemente daquelas de caráter incidental, para os quais não conheciam os romanos como ato sentencial. Tal alteração, por óbvio, teve imediato reflexo no instituto da coisa julgada, que veio a ser compreendida não mais como exigência prática, mas como presunção da verdade, de onde se extraiu o conhecido brocardo de que “A coisa julgada faz do preto branco, do quadrado redondo”.

Com efeito, considerando que para os romanos existia apenas a decisão do juiz proferida em lugar da verdade, a criação das chamadas sentenças definitivas que decidiam a questão principal e as sentenças interlocutórias, aquela noção se tornou incompleta.

Como afirma LIEBMAN¹¹² ao anotar a valorosa obra do mestre CHIOVENDA, a ampliação doutrinária desse conceito de sentença e classificação em definitivas e interlocutórias também se operou no direito processual pátrio, sem que contudo tenha tido tanta profundidade como nos demais direitos europeus e sul-americanos.

Pois bem, de mais relevante e que ao estudo interessa, como referido alhures, envidaremos esforços na tentativa de verificar a função criadora da sentença naquelas que possuem natureza eminentemente definitivas.

¹¹⁰ J.E. Carreira Alvim, *Ob. cit.*, p. 313.

¹¹¹ Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas, Editora Bookseller, 2002, p. 37.

¹¹² Enrico Tulio Liebmann, em notas à obra *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas, Editora Bookseller, 2002, p. 37.

III. O art. 126 do CPC e os deveres do Juiz.

Estampado no art. 126 da nossa lei adjetiva civil, encontramos uma das mais importantes atribuições do juiz como representante do Estado Soberano, que repousa na obrigatoriedade de sentenciar. É que, como vimos, no momento em que monopoliza a forma de resolução de conflitos, tem por inafastável essa função, pena de desestabilizar as bases que formam a solidez do estado democrático e de direito. Como ensina PONTES DE MIRANDA¹¹³, o juiz tem interesse transindividual, pois identifica-se com a missão social que o Estado lhe confiou de realizar o direito objetivo e pacificar com a solução dos litígios.

O dever do juiz transmutado pelo dispositivo supra referido, tem importância ainda maior quando estabelecemos sua indispensabilidade no executar dupla função, consistente em realizar, dizer e atuar o direito, bem como de resolver todas as questões que lhe são impostas pelas partes. Tanto assim, se na efetivação de seu ofício judicante admitisse eventualmente, desconhecimento do direito ou das fontes e interpretação da lei, faleceria em sua atividade primordial, deixando de solucionar o conflito e, ao fim e ao cabo, de aplicar a lei ao caso concreto, aquela de cuja incidência ter-se-ia por necessária na relação jurídica.

Essa condição é tão evidente no arcabouço processual pátrio, que mesmo nas hipóteses em que possa o juiz verificar lacuna ou obscuridade na compreensão da lei, ainda assim, não está ele autorizado a se furtar de decidir a causa, devendo, nessas hipóteses, recorrer aos princípios gerais de direito, analogia e costumes.

De concreto, então, o dever e função precípua do juiz repousa em realizar o direito objetivo, ou como acentua PONTES DE MIRANDA¹¹⁴, “(...) deve realizar o que não é *ius*, mas deve revelá-lo e realizá-lo onde os textos, sós, não bastem para se lhe colherem todas as regras, isto é, todas as regras que *entram* no sistema jurídico...”.

Cabe assim, verificar a atuação do juiz nos casos em que verifica lacuna ou obscuridade na lei?

¹¹³ Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2000, p. 369.

¹¹⁴ Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Ob. cit.*, p. 370.

IV. Atuação do juiz na lacuna e obscuridade da lei.

Tem o legislador a função árdua de, na criação e confecção das leis, sempre imaginar o fato e sua conseqüência, para com isso poder determinar qual a solução que dará a lei ao caso concreto que se apresenta. Entretanto, como bem observa o prof. BARBI¹¹⁵, por mais que o mesmo se esforce, “(...) sua capacidade de imaginação não consegue prever a multiplicidade de fatos que a realidade apresenta aos juízes...”.

Com isso, modernamente surgem e se evidenciam cada vez mais, muito em razão da massificação da Justiça, demandas que são expostas ao crivo do Judiciário, envolvendo casos e relações jurídicas não dispostas em ordenamentos pré-existentes, de qualquer natureza, ou ainda que neles venham encontrados, dificultam sua compreensão por carecerem de maior clareza. Assim, de acordo com a confiança que é depositada ao julgador pelo sistema processual civil, mesmo nessas hipóteses, se vê obrigado a sentenciar, utilizando de outras premissas e princípios que se encontrem ao seu dispor.

Destarte, somente se lhe restam duas alternativas: na falta de clareza da lei, interpretá-la; na sua lacuna ou inexistência, supri-la com adoção de outros princípios gerais de direito¹¹⁶. Como função mais ampla nesse ato decisório, notadamente nas hipóteses de omissão da lei, diz-se, com certas ressalvas, que o juiz poderá decidir como se fosse o legislador.

A título ilustrativo, de exemplos práticos vivenciados com maior constância nos dias atuais, as demandas que discutem utilização e registro indevido dos chamados “nomes de domínio” da internet quando implicam em violação a marcas e sinais distintivos registrados por terceiros, dada a absoluta ausência de legislação específica tratando do assunto, limitada que é a solução ao precário, impreciso e incompleto texto da Resolução nº. 01/98, do Comitê Gestor Internet Brasil, órgão regulador desses procedimentos no país. Essa lacuna legal fez com que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proferisse notável precedente no caso “www.rider.com.br”, e por via reflexa e aplicação por analogia da lei da propriedade industrial, viesse coibir a utilização indevida, consoante os princípios que reprimem a concorrência desleal

¹¹⁵ Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1975, v. I, t. II, p.519.

¹¹⁶ Orlando de Assis Corrêa, *Sentença Cível – Elaboração e Nulidade*, Rio de Janeiro: Aide Editora, 1985, p. 32.

(TJRS, Ap. Cív. 599.132.826, 14ª C. Cív., Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 06.05.1999).

O caso supra referido é perfeitamente aplicável nas hipóteses previstas pelo art. 126 do Código Instrumental, porquanto ter a Corte se deparado com lacuna legal na matéria específica, tendo, por conseguinte, que se lhe aplicar por analogia outra norma e outros princípios de direito.

V. Função Criadora da sentença e seus limites

Esse, sem dúvida, um dos temas de maior debate na doutrina que estuda a sentença e suas generalidades como alhures mencionado, pois não tende a limitar dentre suas funções, aquela de caráter eminentemente declaratório, buscando desvendar os mistérios que sobressaltam a função *criadora* do direito. Orientava COUTURE¹¹⁷, ao considerar que na sentença existem diversas circunstâncias alheias ao silogismo, que seu processo intelectual não se limita a operação lógica, concedendo a lei simples esboço para a formação da norma concreta.

Certo se admitir que as questões de direito expostas no processo retratam realidades jurídicas distintas, problemas não resolvidos pela lei e que dependem necessariamente da atuação concreta da mesma através a sentença, posto que essa adapta, individualiza, constitui ato de razão e vontade da norma sobre o caso em concreto.

Em alguns casos, como lembra CARREIRA ALVIM¹¹⁸ ao citar a doutrina de CARNELUTTI, o direito objetivo não se presta à resolução de todos os conflitos de interesses existentes em sociedade, razão porque, não poucas vezes, se reputa indispensável a utilização do processo como meio de complementar o comando da lei. É que, na orientação do doutrinador italiano, a *criação* de direitos e obrigações nascidos de uma sentença que decide determinado conflito de interesses, têm participação efetiva do processo. De onde se pode depreender, ainda que perfunctoriamente, necessária a instrumentação do processo para que se tenha completada a lei, concedendo-se, com esse, a tutela aos interesses individuais e coletivos, o que, indubiosamente, não se obteria com a

¹¹⁷ Eduardo Couture, *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, Buenos Aires, Editora Depalma, 1988, p. 280.

¹¹⁸ J.E. Carreira Alvim, *Ob. cit.*, p. 284.

atuação pura e simples da norma. Há então, com a sentença a realização da tutela judicial dos interesses¹¹⁹, por óbvio, limitados no que expressa a lei.

A doutrina em sua larga maioria, tem assim, admitido como única função da sentença aquela declaratória, notadamente CHIOVENDA¹²⁰, para quem a sentença apenas “*afirma a existência ou inexistência de uma vontade concreta da lei*”. Nada mais correto e óbvio do que essa posição, entretanto, há de se indagar, nas hipóteses em que a sentença deve atuar ainda que na lacuna ou falta de clareza da lei, se aí, justamente, se pode à ela atribuir uma função criadora.

Em verdade, parca e singela é a posição daqueles que vislumbram nessas hipóteses – *lacuna e falta de clareza da lei* – uma função criadora da sentença. O fazem, por entender que o juiz ao aplicar a analogia e princípios gerais de direito e, conseqüentemente, cumprir sua função obrigatória de sentenciar, exprime atividade quase idêntica à do legislador, passando a formação do direito judicial, ou seja, aquele que vale somente para o caso concreto, distinto o direito legislado, de cuja validade se aplica a todos.

Com isso, em tendo que atuar no caso concreto onde se opera a lacuna da lei, passando a criar o direito, assumiria o julgador função para além daquela que lhe é precípua, fazendo, como já referido, as vezes de legislador.

Entretanto, mesmo atuando o juiz na lacuna ou falta de clareza da lei, ainda assim, entende a larga parcela da doutrina não se verificar a função criadora da sentença, posição que vem fortemente balisada nos ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS¹²¹, ao afirmar que nessas ocorrências a atuação do juiz centra-se no cumprimento e interpretação da regra jurídica consoante os princípios de hermenêutica, do modo a extraí-la e aplicá-la no caso concreto. Assim, o que se obtém com a sentença é, em verdade, a declaração do direito previsto na norma interpretada. O que ocorre, então, nessas hipóteses não é efetivamente a criação do direito judicial, e sim, a declaração da norma jurídica existente, ainda que venha expressa de modo abstrato, aplicada ao direito concreto.

¹¹⁹ Alfredo Rocco, *La sentenza civile*, Milão: Editora Giuffrè, 1962, p. 120.

¹²⁰ Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas, Editora Bookseller, 2002, v. I, p. 37.

¹²¹ Moacyr Amaral Santos, *Primeiras Linhas de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1995, p. 11-12.

Também o saudoso Des. JOSÉ FREDERICO MARQUES¹²², quando afirma que não há constitutividade na função jurisdicional, salvo nas excepcionalidades da norma em branco que necessita o juiz completar. É que a sentença transforma situações jurídicas de acordo com o condicionamento do próprio ordenamento legal.

IV. O Sistema processual pátrio.

Como visto, o tema é de intenso debate, havendo teorias que tendem a definir o ato sentencial que julga na lacuna da lei como ato de criação de direito, como aquelas que reconhecem, mesmo nessas modalidades, apenas e tão somente a função declaratória.

Em nosso sistema, como visto, tem-se entendido por não aceitar a existência da função criadora do direito na sentença, porquanto que a função do juiz ao aplicar a norma ao caso concreto, seja ela abstrata ou incompleta, limita-se a declarar o direito e conferir força e efeitos de direito subjetivo à pretensão.

Essa concepção de “construção do direito”, aceita no Direito norte-americano (“liberal construction”), é vista com severas ressalvas em nosso ordenamento. É que não se admite ao julgador extrapolar suas funções de aplicador e intérprete da lei, para se imbuir do “judge made law”, figura incompatível com o Poder tripartido, porquanto implica em arbitrariedade do Poder Judiciário frente ao atributo exclusivo de legislar do Poder Legislativo.

Essa orientação vem apanhada pelo já citado mestre FREDERICO MARQUES¹²³, ao aduzir que “*mesmo quando a lei autoriza o juiz a proceder como se fora o legislador, o órgão jurisdicional não faz lei, não atua constitutivamente*”. Entende também que, nessa hipótese, depois de criar a norma, estaria o julgador dando-lhe efeito retroativo, situação que não se verifica nos sistemas que adotam o “judge made law” onde inócorre quebra de anterioridade da norma frente a jurisdição, pois aquela se supõe existente, ainda que não formulada de maneira explícita.

Tem-se, assim, a extrema cautela com que o tema é tratado em nosso ordenamento, de onde se extrai a concreta inadmissibilidade da criação de direito novo pela sentença, afastando a

¹²² José Frederico Marques, *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Ed. Millenium, 2002, v. I, p. 272.

¹²³ José Frederico Marques, *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Ed. Millenium, 2002, v. I, p. 272.

possibilidade de se imbuir ao juiz a função de legislador. Isso ocorre, justamente, para que não se retire da lei a certeza do direito e da sentença sua forma de atuação de modo concreto e imperativo na relação jurídica. Nem é dado ao juiz também, substituir a aplicação da lei por seu simples critério, por entendê-la injusta ao caso concreto e, sedimentando na Lei de Introdução à norma civilista, criar regra supostamente aplicável, consoante esmerosa jurisprudência:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 524 E 530 DO C.C., SUBSTITUINDO-SE O JUIZ AO LEGISLADOR, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 4. E 5. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. Não pode o juiz, sob alegação de que a aplicação do texto da lei à hipótese não se harmoniza com o seu sentimento de justiça ou equidade, substituir-se ao legislador para formular de próprio a regra de direito aplicável. Mitigue o juiz o rigor da lei, aplique-a com equidade e eqüanimidade, mas não a substitua pelo seu critério. Recurso Extraordinário conhecido e provido.”(STF, RE 93701/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Oscar Dias Correa, DJU de 11.10.1985)

Com o que se pode verificar, incontestemente, não ser admitido em nosso sistema vigente a função criadora da sentença, para que não opere a prevalência e arbítrio do Poder Judiciário sobre o Legislativo, preserva não só a independência dos Poderes de Estado, mas também se a certeza do direito legislado e sua atuação imperativa na relação jurídica pela sentença.

“Medidas Inibitórias em Propriedade Industrial e a Garantia do Devido Processo Legal”

I. Introdução.

Com o advento da Lei 9279 de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial em nosso país, tratou o legislador de estampar no art. 209, ressalva ao ofendido em haver perdas e danos como ressarcimento aos prejuízos causados pelos atos de violação e de concorrência desleal que ocasionarem confusão entre estabelecimentos ou entre produtos e serviços postos no mercado.

Por sua vez, os §§ 1º e 2º desse pré citado dispositivo, descrevem a possibilidade do juiz determinar medidas assecuratórias de sustação da violação nos autos da ação própria, visando eliminar o dano irreparável e, em se tratando de imitação flagrante de marca registrada, providenciar, ainda, na apreensão de todas as mercadorias que contenham tal sinal distintivo, ambas concedidas *inaudita altera pars*. Embora de aparente simplicidade na leitura e compreensão, referidos dispositivos possuem resquícios de dificuldade em sua interpretação, notadamente na classificação das tutelas neles previstas ao se pretender compará-las àquelas previstas no Código Instrumental (de natureza antecipada ou cautelar), para, assim, se poder verificar da harmonia ou não para com o princípio constitucional maior do devido processo legal.

Pois bem e que ao estudo interessa, mister e mais importante examinar-se a natureza da ação preconizada pelo art. 209 da Lei 9279/96, para daí, em avaliação conjunta ao texto de seus §§ 1º e 2º, definir-se o tipo de tutela de urgência que abrangem, verificando-se, então, se ofendem a garantia constitucional do devido processo legal, em razão de seu caráter eminentemente provisório e de privação de bens, sem a ciência da outra parte no momento em que se consuma.

II. Da ação cível do art. 209 – cessação do ato ou ressarcimento?

Ao estudar esse dispositivo, parcela da doutrina pátria¹²⁴, encontrou como ação a ele inerente, aquela de cunho puramente indenizatório, por contemplar conceito amplo de direito ao

¹²⁴ Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 431-432.

prejudicado de haver perdas e danos em ressarcimento aos prejuízos que lhe venham ocasionados por violação a direitos de propriedade industrial e concorrência desleal. Mais, considera que o legislador ao aplicar o termo ‘ressalva de haver perdas e danos’ no *caput* do artigo, imprimiu-lhe sensível diferença ao teor do art. 208¹²⁵ que trata especificamente da indenização em matéria de propriedade industrial limitada ao *benefício que o prejudicado teria auferido caso não houvesse ocorrido a violação*. Assim o faz a doutrina, por entender que o ressarcimento *in casu* envolveria parcela maior de atos violadores, não se limitando às condutas descritas como crimes contra a propriedade industrial, mas também aos *atos de violação* e de *concorrência desleal* não previstos expressamente no ordenamento, mas suficientes a ensejar confusão entre os estabelecimentos ou entre produtos ou serviços no comércio. Na ocorrência desses atos, fica então o prejudicado, no direito de propor ação civil de reparação de danos¹²⁶.

Noutro norte, há quem defenda que a ação própria para esse dispositivo envolve não apenas o ressarcimento, mas também e acima de tudo, a cessação da prática do ato incriminado¹²⁷, tese que vem consubstanciada no fato de que, em propriedade industrial, a indenização é *corolária* da violação.

Com efeito, tem a prática demonstrado o uso de ações de carga cominatória de cunho obrigacional (não fazer) visando a cessação dos atos violadores de direitos de propriedade industrial, as quais, via de regra se fazem acompanhar de pedido cumulado de indenização por perdas e danos. Esse tipo de demanda encerra objetivo principal, pedido certo de *obrigação de não fazer* (abster-se da prática de determinado ato tido por ilícito e antijurídico), a ele cumulando-se subsidiária e sucessivamente pleito de natureza indenizatória. Assim, sendo a indenização corolária da violação, cumpre para seu reconhecimento, haver previamente a condenação pelo ato ilícito, sendo certo, também, que não se pode desvincular tais pedidos. Comungamos com essa posição, admitindo, entretanto, que tal hipótese não é exaustiva, nem restritiva, não impedindo a utilização das ações indenizatórias alhures referidas, mas para tal, acolhemos o mesmo raciocínio anterior, ou seja, há obrigatoriedade de reconhecimento *a priori* do ato violador.

¹²⁵ “Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

¹²⁶ A.V. LOUREIRO, Luiz Guilherme. *A Lei da Propriedade Industrial Comentada*, São Paulo: Lejus, 1999, p. 358.

¹²⁷ TINOCO SOARES, José Carlos. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, São Paulo: RT, 1997, p. 319-320.

Pois bem, seja por uma ou por outra parcela da doutrina, certo é que o dispositivo do art. 209 envolve ação cível e provimento que contempla pedido de natureza indenizatória. Entretanto, ao admitirmos a tese de que a ação é meramente indenizatória, não se poderia ter como passível de concessão os provimentos previstos nos seus §§ 1º e 2º, pois de evidente natureza assecuratória e inibitória, podendo ofender dispositivo da Lei de Ritos.

Considerando que as tutelas previstas nesses parágrafos têm por finalidade coibir e evitar a continuidade do ato danoso e da prática ilícita na pendência de ação indenizatória, há quem sustente contrariedade ao inciso III, § 1º, do art. 292 do CPC, que não admite concessão de provimentos cautelares (no qual, aparentemente se enquadra o § 2º do art. 209 da Lei 9279/96) em ações cognitivas, implicando, assim, em dificuldade de conceituação dessas tutelas.

Sentido diverso, porém, caminha LUIZ GUILHERME MARINONI¹²⁸, expoente da doutrina moderna e que enfrenta com sabedoria ímpar o estudo dos provimentos antecipatórios, e que admite a possibilidade de cumulação de tutela inibitória e de apreensão atrelada à ação puramente indenizatória, quando afirma:

“Como se vê, o art. 209 viabiliza o ressarcimento, a inibição da continuação ou da repetição do ilícito e, ainda, a remoção dos “objetos” que contenham a “marca falsificada ou imitada”. (...) Na verdade, tratando-se de direito à marca, de invento e autoral, não há óbice para a cumulação dos pedidos inibitório, de remoção do ilícito e ressarcitório.”

Conceituações a parte, válida ou não a cumulação de provimentos de naturezas distintas na ação de conhecimento, inclusive pela severa crítica do referido doutrinador sobre a infelicidade da norma contida no art. 209 quando prevê tutela inibitória e de remoção do ilícito sem que guardem nenhuma relação com a tutela indenizatória, temos que nos prender essencialmente ao teor dos §§ 1º e 2º do dispositivo em testilha.

¹²⁸ *in Marca Comercial, direito de invento, direito autoral, etc. Improbidade do uso das ações possessória, cominatória e cautelar. Cabimento da ação inibitória*, Revista dos Tribunais, São Paulo: Outubro/1999, n.º. 768, p. 35-36.

III. Natureza dos provimentos dos §§ 1º e 2º, do art. 209 da Lei 9279/96.

Os dispositivos supra referidos¹²⁹ contemplam provimentos assecuratórios, como visto, de natureza inibitória e de apreensão/remoção de bens, visando cessar o ato ilícito imputado provisoriamente.

Tocante ao § 1º, não passa de aparência sua possível adequação às tutelas insculpidas nos arts. 273 e 461 do CPC, porquanto que na primeira, indispensável se fazem a presença dos requisitos da *verossimilhança, fundado receio* e/ou *abuso de direito de defesa*, e na segunda, aplicável às ações de cunho obrigacional, necessários a *relevância do fundamento* e *justificado receio*, sem os quais, não se torna plausível a concessão desses provimentos previstos no Código Instrumental. Não passa de aparência, dissemos, pois na regra da lei especial, seus requisitos autorizadores são outros, como a seguir veremos.

Por sua vez, simples leitura do § 2º é suficiente para vislumbrar a presença de características inerentes aos provimentos cautelares, porquanto que, do óbvio ululante, ao possibilitar a determinação pelo juiz de apreensão de mercadorias e objetos que contenham marcas falsificadas ou imitadas, dá-lhe inegavelmente, cunho procedimental tipicamente cautelar. Contudo, ainda que se possa reconhecer tal dispositivo como símile àquele provimento especial do processo cautelar (arts. 839 a 843 da Lei de Ritos), se há de afirmar que possui qualidade específica de tutela inibitória, notadamente de remoção do ilícito, como referido alhures, para o qual não se impõe a presença dos requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*.

Embora questão não unânime na doutrina, preferimos entender então, que os requisitos necessários e inerentes à concessão dos provimentos previstos na Lei 9279/96, repousam na intenção de se evitar a continuidade da prática do ato ilícito e *evitar dano irreparável* ou de *difícil reparação*. Não se pode deixar de afirmar que tais provimentos não possuem qualquer relação com o fulcro principal da ação cível do art. 209 (indenização), entretanto, configurado o perigo na conduta, perfeitamente admissível sua cumulação, pois serviriam de sustento e eficácia à

¹²⁹ “§ 1º. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

aguardada decisão indenizatória e coibiriam a propagação de eventuais prejuízos. Claramente, estamos diante de provimentos inibitório e de apreensão, concedidos em análise de cognição perfunctória, liminarmente, o que, de certo modo, pode acarretar posições divergentes sobre sua validade, especialmente sobre ofensa aos primados constitucionais e que por suas características, podem ser alçados ao mesmo patamar das tutelas e provimentos antecipatórios de urgência.

IV. O devido processo legal e seus princípios

Incrustado no art. 5º, LIV da Carta Constitucional, encontramos o maior e mais fundamental princípio de direito, ao qual denominamos de *devido processo legal*. Dele derivam todos os demais princípios de processo civil encontrados na carta. Define, por excelência, o direito à igualdade, à ação, à ampla defesa, ao contraditório nos procedimentos, envolvendo garantia constitucional absoluta, auto-aplicável e que possui eficácia sobre todas as demais garantias e liberdades do ordenamento jurídico.

Em seu sentido mais amplo, é entendido como o direito ao processo justo e regular, constituindo-se em fonte para todos os demais princípios e, em sentido estrito, torna obrigatória a obediência ao procedimento preestabelecido em lei, ao contraditório e ampla defesa e à isonomia, como forma de tornar inafastável o Estado de Direito. Historicamente, encontramos seu nascedouro na Carta Política do Reino Unido da Grã Bretanha, que dispunha em seu art. 39, a garantia de que ninguém poderia ser despojado da vida ou bens, salvo em razão do devido processo legal. Mas foi com a emenda V, da Constituição do Estados Unidos da América de 1789, que esse princípio ganhou força, notadamente como elemento caracterizador de direito individual, consagrando-se como *due process of law*. Dentre outros notáveis doutrinadores pátrios, entendemos salutares os ensinamentos de NELSON NERY JUNIOR¹³⁰:

“Especificamente quanto ao processo civil, já se afirmou do *due process of law*: a) a igualdade das partes; b) garantia do *jus actionis*; c) respeito ao direito de defesa; d)

§ 2º. Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

¹³⁰ *Princípios do Processo Civil na Constituição Federal*, São Paulo: RT, 1999, p. 39-40.

contraditório. Resumindo o que foi dito sobre esse importante princípio, verifica-se que a cláusula *procedural due process of law* nada mais é do que a possibilidade efetiva de a parte ter acesso à justiça, deduzindo pretensão e defendendo-se do modo mais amplo possível, isto é, de ter *his day in Court*, na denominação genérica da Suprema Corte dos Estados Unidos.”

Encontra-se subdivido em dois elementos distintos: o *processual*, de natureza procedimental, possibilitando o efetivo acesso à justiça, deduzir pretensão e defender-se de modo amplo e irrestrito; e o denominado *substantivo*, que protege e tutela eminentemente os direitos e liberdades individuais contra a ação da lei, colocando-se como imperativo de justiça nas decisões judiciais, de aplicação do princípio da legalidade consoante os valores dados na Carta maior.

Dessa garantia ampla prevista constitucionalmente, derivam diversos princípios processuais, como forma de enfatizar sua importância, tornando-o de fácil aplicação e aceitação absoluta nos campos administrativo, legislativo e judiciário. São derivados da garantia constitucional absoluta do devido processo legal, os seguintes princípios:

Princípio da isonomia: garante a igualdade de condições, de tratamento, de propiciar aos litigantes em processo judicial o uso dos mesmos instrumentos, em paridade absoluta. Encontra-se disposto no art. 5º, *caput* e inc. I, da CF. Parte da doutrina considera a *morosidade do poder judiciário*, por ser fonte de injustiça social, como elemento desagregador da igualdade. Neste sentido, o magistério de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA¹³¹:

“É evidente que o emperramento do aparelho judicial impede a efetiva realização do princípio da igualdade das partes, que deve ser entendido em acepção substancial, e não apenas formal. Os litigantes economicamente mais débeis são menos aptos a suportar o prolongamento exagerado dos processos.”

Princípio do Contraditório: garante aos litigantes em procedimentos de qualquer natureza (administrativa ou judicial) o poder de deduzir-se ação, com alegações e provas dos fatos

constitutivos com a mesma igualdade de quem dela toma conhecimento e se faz ouvir e defender. As partes devem ter ciência recíproca dos atos do processo, que deve ser límpido. NELSON NERY JUNIOR afirma que esse princípio está intrinsecamente ligado ao da igualdade das partes e do direito de ação, por possuírem o mesmo significado¹³². Mister ressaltar que no processo civil, tal princípio não detém a mesma amplitude e eficácia de atuação encontrada no processo penal (que subteende-se como *efetivo, real e substancial*), pois tem-se por satisfeita sua exigência pela simples possibilidade e oportunidade de serem ouvidos os litigantes no processo, razão porque entende a doutrina salutar denominar-se de *bilateralidade da audiência*, como ensinam ARRUDA ALVIM e OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA¹³³. Referido princípio é encontrado no art. 5º, LV, da CF.

Princípio da Proibição da Prova Ilícita: afasta a obtenção de prova por meios ilícitos, ou seja, considera ilegal a prova que para ser produzida, violou o ordenamento, seja de leis, seja de princípios, aí incluídas tanto as provas materiais, quanto àquelas de natureza processual. Afirma-se assim, que ilícito o meio para sua obtenção, ilícita é a prova. Em ordem diversa de classificação, podemos encontrar as provas compostas de ilicitude material, que nascem no momento que se formam (v.g., ato contrário ao direito); e formal, que ocorre em seu momento introdutório, decorrência da ilegitimidade com que são produzidas. Verifica-se maior incidência do princípio da proporcionalidade nessa modalidade, com vistas a abrandá-lo.

Princípio do Direito de Ação: também conhecido como *da inafastabilidade do controle jurisdicional*, encontra assento no art. 5º, XXXV da Carta Política e possui dupla aplicação: visa assegurar o livre acesso ao Poder Judiciário para tutelar direitos lesados ou ameaçados de lesão, e por segundo, disponibiliza aos litigantes todos os meios e instrumentos reputados necessários para a consecução da busca da tutela jurisdicional, afastando e desviando todo e qualquer óbice à mesma. É uma garantia fundamental de efetividade do processo, não se podendo privar o acesso e dedução da pretensão em juízo.

Princípio do Juiz e do Promotor Natural: incorporado pelo art. 5º, XXXVII e LIII da CF, também conhecido na doutrina alemã como princípio do juiz legal, coíbe toda forma de

¹³¹ *As Bases do Direito Processual Civil*, apud Temas de Direito Processual Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, p. 14.

¹³² *Princípios do Processo Civil na Constituição Federal*, São Paulo: RT, 1999, p. 128.

¹³³ *Manual de Direito Processual Civil*, São Paulo: 1992, 4ª ed., p. 21; *Curso de Processo Civil*, São Paulo: 1998, 4ª ed., p. 67

juízo e processamento de causas através tribunais criados *pos-factum*, garantindo às partes o direito de serem julgadas por juízes de jurisdição definida anteriormente à ocorrência do fato, antecipadamente, sendo aplicável, contudo, somente às hipóteses de competência absoluta, eis que tratam-se de matéria de ordem pública. Seu objetivo primordial é o de evitar o juízo de exceção.

Princípio da publicidade dos atos processuais: garantia constitucional (art. 5º, LX e 93, IX), de que todos os atos e decisões processuais devem ser públicos, ou seja, a todos acessível, ressalvadas as hipóteses de defesa da intimidade e interesse social, onde pode ser relativizado.

Princípio do duplo grau de jurisdição: em verdade não há garantia constitucional ao duplo grau, mas mera previsão ordinária. É o que se encontra no art. 475 do CPC, que possibilita o reexame necessário da matéria. Refira-se que tal dispositivo, em relação à Fazenda Pública, é considerado inconstitucional por boa parte da doutrina, justamente pelos benefícios nele contidos. Importante nesse princípio é não se considerar as hipóteses de conhecimento e não conhecimento de recurso pelos Tribunais como ato que ofenda o duplo grau, eis que este atinge apenas o mérito e não suas condições de admissibilidade.

Princípio da motivação das decisões judiciais: consoante expressa disposição do art. 93, IX da Carta Política, todas as decisões judiciais devem ser, obrigatoriamente, motivadas e fundamentadas, pena de nulidade. É garantia inerente ao estado de direito, existente mesmo que não viesse disposta na Constituição. Insta ressaltar, a exigência desse princípio repousa na fundamentação, não importando sua correteza ou não, questão, regra geral, pouco compreendida pelos operadores do direito, mas pacificada em nossas Cortes, como informa o julgado:

“O que a Constituição exige no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide, declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional.” (RTJ 150/269)

V. Os provimentos do art. 209 da Lei 9279/96 e a garantia do devido processo legal - ofensa ou razoabilidade?

Delimitados os princípios constitucionais derivados do devido processo legal, resta verificar se as hipóteses estabelecidas pelos §§ 1º e 2º do art.209 da Lei 9279/96, notadamente no que tange aos poderes do juiz para determinar a cessação de ato imputado como ilícito e apreensão de mercadorias que contenham marca imitada, através *liminar inaudita altera pars*, implicam em ofensa aos primados constitucionais. Visto e examinado, os §§ 1º e 2º do art. 209, comportam tutelas inibitórias, seja para coibir a propagação do ato que gera prejuízos, seja para apreender mercadorias que contenham marca falsificada, impedindo, assim, sua colocação pelo ofensor no mercado. Em seus aspectos processuais práticos, e até mesmo por expressa disposição legal, tais atos são emanados em cognição não exauriente, sumária, da análise perfunctória dos fatos e direito expostos na inicial. E mais, concedidos *inaudita altera pars*, ou seja, sem contraditório e sem citação da parte.

Citação, na doutrina de JOÃO MENDES JÚNIOR, é “o chamado de alguém a juízo para ver-se-lhe propor a ação e para todos os atos e termos da ação até final sentença e sua execução.”¹³⁴. No sistema processual vigente, conceitua-se tal ato como aquele que tem por fim específico o chamamento do réu a juízo, *para defender-se*, e dar ciência da ação, sendo definido por FREDERICO MARQUES como “*imprescindível para o início do processo, e imperativo do contraditório*”¹³⁵, motivo pelo qual considera-se como ato de direito natural e divino. Importa defesa, ato necessário para o processo em juízo.

Por tal razão, poderíamos entender que todo o ato judicial tomado a efeito sem a devida *citação* ou sem a audiência da parte, implicaria em ofensa ao primado constitucional do contraditório e da ampla defesa, pois estaria em desarmonia com o Texto Maior. Transmutando essas considerações para os casos específicos de provimentos de urgência, a questão merece análise de maior abrangência. É certo que parcela minoritária da doutrina considera impossível a concessão de provimentos antecipatórios de urgência antes da ouvida do réu, pois haveria flagrante ofensa ao princípio do devido processo legal e seus consectários do direito ao

¹³⁴ Direito Judiciário Brasileiro, 2ª Edição, 1918, p. 403-404.

¹³⁵ FREDERICO MARQUES, José. *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Ed. Millenium, 2000, p. 421.

contraditório e ampla defesa, dentre os quais se coloca o magistério de J. J. CALMON DE PASSOS, quando sustenta que:

“Entendo que deva ser obedecido, no procedimento que se postula a antecipação, o princípio do contraditório. Não é possível sua concessão sem audiência da parte contrária, que deve responder no prazo que se prevê para a cautelar, que me parece o mais indicado.” (Inovações no Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Forense, 1995, p. 26)

Entretanto, é mais certo ainda, que tal corrente doutrinária não encontra eco em nosso sistema, sendo perfeitamente constatável a posição majoritariamente favorável à concessão de provimentos antecipatórios sem a audiência do réu. Pois bem, e para esses que assim consideram, em sendo essas tutelas provimentos de flagrante urgência, estar-se-ia diante de evidente retrocesso argumentar que sua concessão implicaria em desacordo ao texto político. É que elas constituem atributo fundamental da prestação jurisdicional, não podendo ser eliminadas ou subtraídas quando se perfazem necessárias para, acima de tudo, preservar direito e/ou evitar prejuízo irreparável ou iminente. Cumpre observar também, e o mais interessante no estudo dos provimentos antecipatórios de urgência, especialmente acerca de sua inobservância ou não aos primados da Carta Maior, ‘divergência’ doutrinária acerca do efetivo princípio que se lhe aplica como meio de poderem ser considerados como não lesivos. Com efeito, não há paridade na doutrina sobre qual princípio se socorrem os provimentos antecipatórios de urgência para fins de relativizar a incidência de aplicação do contraditório e ampla defesa.

LUIZ GUILHERME MARINONI, defende a tese de que não se poderia vedar a concessão da tutela antes de ouvir o réu, pois não tem a norma o condão de impor controle às situações de urgência. Assim, sustenta o jurista, que acorde com o *princípio da inafastabilidade*, é garantido o direito à adequada tutela jurisdicional, nessa incluída a tutela de urgência, pois objetiva-se

sobretudo a efetividade do processo¹³⁶. E vai adiante, quando nega lesão ao princípio do contraditório, que pode ser postergado para fins de permitir tal efetividade.

Igual sentido, NELSON NERY JUNIOR, em sua tese de livre docência para a PUC/SP¹³⁷, que acabou se tornando uma das mais completas obras sobre as garantias constitucionais, quando assevera que os casos envolvendo a concessão de medidas liminares *inaudita altera pars* importam em exceção ao *princípio do contraditório*, ou como prefere mencionar, ao *princípio da bilateralidade da audiência*, porque tais situações reclamam urgência na prestação jurisdicional e sua efetividade, onde lançar-se mão da ciência dos atos à parte adversa poderia implicar em potencial ineficácia dessa atividade. Entretanto, para este jurista, diversamente ao entendimento anteriormente esposado pelo processualista paranaense, a ineficácia da prestação jurisdicional nesses casos ofenderia o *princípio da paridade das partes* - leia-se *isonomia* - no processo, de sorte a prevalecer sobre o contraditório.

Já para REIS FRIEDE, a concessão de provimentos antecipatórios de urgência não importa em desrespeito ao contraditório, pois tem apoio no princípio maior *do devido processo legal*. Para esse doutrinador, ao constar tais providências jurisdicionais de modo expresso no ordenamento vigente e havendo observância do rigor processual, é possível a quebra das amarras do princípio do contraditório (que classifica como *material*, ou seja, a necessidade de se dar ciência da existência da ação e de todos os atos do processo às partes)¹³⁸. E, embora não refira de modo específico, entende haver nessas hipóteses um equilíbrio recíproco entre os princípios, compensados mutuamente, o que nos leva a crer na adoção do *princípio da proporcionalidade* como forma de solver esse impasse específico.

Embora considere-se que os provimentos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 209 da Lei 9279/96 não possuam os mesmos requisitos daqueles antecipatórios ou cautelares concebidos na norma procedimental, não se deve afastá-los da condição de tutelas de urgência, decorrência das próprias características que lhe foram atribuídas pelo legislador.

¹³⁶ *A Antecipação de Tutela na Reforma do Processo Civil*, São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 60.

¹³⁷ *Princípios do Processo Civil na Constituição Federal*, São Paulo: Editora RT, 1999, p. 140-141.

¹³⁸ *Contraditório Formal e Contraditório Material*, in Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n.º. 64, Mai/Jun de 2003, p. 14.

Assim, as medidas inibitórias e de remoção de ilícito em propriedade industrial por serem tutelas que estão a reclamar urgência na prestação, porque expressamente impõem a determinação de serem concedidas *inaudita altera pars*, podem sofrer indagação sobre incorrerem ou não em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Em que pese o respeito pela doutrina que conforta tese diversa, entretanto, estamos a seguir a posição majoritária e considerar que os provimentos de urgência previstos na Lei 9279/96 não desrespeitam o primado constitucional do contraditório, haja vista que, tal qual entendido nas tutelas antecipatórias e cautelares, o que se busca na espécie é justamente a eficácia plena da prestação jurisdicional.

In casu, poder-se-ia, inclusive, agregar maiores justificativas à necessidade de socorrer-se dessas modalidades sem audiência do réu, pois em se tratando de atos de infração de direitos de propriedade industrial e de concorrência desleal que atingem quase que indiretamente o mercado de consumo, a não concessão de medidas assecuratórias de urgência em razão de aparente desarmonia ao contraditório, evidenciaria flagrante formalismo exacerbado e implicaria, noutra ponta, severos e drásticos prejuízos à livre concorrência e ao estado de direito, eis que ampararia e coadunaria a ilicitude.

Logo, em sendo prestações de extrema urgência e dada a peculiaridade dos casos que as envolvem, não há se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, a concessão de ordens liminares *inaudita altera pars* para inibir a prática de ato atentatório contra direito da propriedade industrial e de desleal concorrência, pois seja pela efetividade buscada, seja pela obediência ao princípio da proporcionalidade, impera a necessidade sobre o formalismo constitucional.

Até porque é dado à parte, inclusive em observância ao devido processo legal, manifestar-se acerca do procedimento levado a efeito, que o fará, porém, posteriormente. Mas será dada igual oportunidade e condição para litigar, inclusive podendo usar e abusar de todos os recursos cabíveis para tentar reverter a prestação que lhe foi imposta, como ensina o já citado mestre NELSON NERY JUNIOR:

“Isto não quer significar, entretanto, violação do princípio constitucional, porquanto a parte terá oportunidade de ser ouvida, intervindo posteriormente no processo, inclusive

com direito a recurso contra a medida liminar concedida sem sua participação.” (Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, São Paulo: Editora RT, 1999, p. 141).

Motivo porque, conclui-se, inafastável e irremediavelmente, que as tutelas inibitórias em propriedade industrial (art. 209, §§ 1º e 2º da Lei 9279/96) por se tratarem de provimentos assecuratórios de urgência, não implicam, em sua concessão, em desarmonia ao princípio do contraditório estampada na Carta Política, ao contrário, estão revestidos de características acordes com o devido processo legal.

“A Perícia Técnica nas Ações por Infração a Direitos de Propriedade Industrial e um Breve Escorço sobre Provas”

1. A temática.

O tema das provas em processo civil sempre foi instigante por sua complexidade e pelo arcabouço de procedimentos que incorpora, bem como pela teia de dispositivos aliados, especialmente em razão de estar diretamente atrelado aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, e ao princípio do livre convencimento. Tanto que mereceu um capítulo próprio e específico no Livro do processo de conhecimento em nossa lei instrumental. E não só no âmbito do direito processual merece relevo esse tema, pois alçado a conceito constitucional, quando estampou o legislador magno a inadmissibilidade da produção da prova obtida por meio ilícito.

Aliás, tão ou mais importante é a questão de fato no direito pátrio, que toda sua solução deve ser encontrada na ação de conhecimento, ou quando muito encerrada na fase recursal de segundo grau, pois a orientação pretoriana já assentou ser inadmissível às instâncias excepcionais cuidar do exame das provas e da matéria fática. Ou seja, seu espectro de atuação e produção é inserido nos limites impostos pelo próprio legislador.

Por sempre complicada a questão das provas, enseja uma abordagem especial quando confrontada com as ações em que se discute a violação de direitos da propriedade industrial, especialmente quando nessas se demandar a necessidade da produção de perícia técnica. Para não falar na sempre difícil solução para o tema da indenização, da prova do dano, do prejuízo, da perícia contábil, que desencadearia um estudo específico. Mas centrando o objetivo desse pequeno estudo na prova técnica, entalharemos um escrito específico sobre sua natureza, procedimento e admissibilidade nas ações supra mencionadas.

2. Conceito de prova.

Mencionamos a importância da prova no processo civil. Tem um capítulo especial na lei instrumental e está intimamente ligada à atuação do juiz na direção do processo. Numa conceituação singela, a prova é entendida como a ação e o efeito de provar; e provar é

demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação¹³⁹. O argumento que se despe sobre as provas decorre, então, da necessidade de que os fatos e atos jurídicos, por serem objeto de afirmação ou negação, sejam provados no curso do processo. E, considerando que o juiz é alheio aos fatos sobre os quais deve pronunciar-se, não pode ficar atrelado aos simples argumentos das partes, razão por que o legislador processual municiou-o de mecanismos e instrumentos para verificar quão verossímeis são esse argumentos, suficientes a propiciar a livre convicção. Daí por que estabelecido ao juiz de ofício ou a requerimento das partes, determinar todas as provas que considerar úteis à instrução do processo, ou afastar aquelas que não digam razão com o mesmo (art. 130 do CPC). Trata-se de uma faculdade de atuação do juiz, mas que no processo civil brasileiro assume posição ampla e irrestrita. Interessante, nesse particular, o magistério de GIUSEPPE CHIOVENDA:

Provar significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou não de fatos relevantes no processo. Por si mesma, a prova em geral da verdade dos fatos não pode ter limites; mas a prova no processo, ao revés da prova puramente lógica e científica, sobre a primeira limitação na necessidade social de que o processo tenha um termo; transitada em julgado a sentença, a investigação dos fatos da causa preclui definitivamente e, a partir desse momento, o direito não cogita mais da correspondência dos fatos apurados pelo juiz à realidade das coisas, e a sentença permanece como afirmação da vontade do Estado, sem que influência nenhuma exerça sobre o seu valor o elemento lógico de que se extraiu. (Instituições de direito processual civil, Campinas: Editora Bookseller, 2002, p. 109-110)

É do juiz, portanto, o comando do processo. Dele também, dentro de sua faculdade, determinar na fase probatória toda e qualquer providência que seja suficiente a lhe formar o convencimento. Isso não retira das partes, entretanto, o ônus de produzi-las consoante suas alegações nos autos. O que pretendeu o legislador processual no art. 130, foi preservar o interesse

¹³⁹ COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires: Julio César Faira Editor, 2005, p. 176, tradução livre.

público do processo, dando ao juiz os instrumentos necessários para alcançar a plenitude da prestação jurisdicional.

Sua produção relaciona-se com as afirmações das partes, logo, enquanto possíveis as alegações de fato, possível é a produção da prova, por que amplo e irrestrito seu acesso, garantia constitucional. A exibição e juntada da prova tem a importância jurídica de ser o juiz obrigado a levá-las em conta e a manifestar-se sobre o pedido (CHIOVENDA, Giuseppe. **Instituições de Direito Processual Civil**, Campinas: Bookseller, 2002, vol. III, pg. 32).

O sistema processual pátrio, como cediço, rege-se pela teoria objetiva, partindo da premissa que existente a prova no processo, desimportando a parte que a produziu, servirá e guiará o juiz na formação de sua convicção. Mas, ainda assim, detém ele o direito e a faculdade de afastar as provas inúteis ou determinar aquelas que julgar relevantes.

O estatuto político garante o devido processo legal, conferindo aos litigantes todos os meios e recursos necessários à prova de suas alegações. A ampla dilação probatória, sem restrições, atende, portanto, aos princípios de Justiça que norteiam o processo, mormente daqueles que servem para a busca da verdade. Para tal fim é que serve a prova¹⁴⁰. A lei instrumental, com referência ao encartado na verba constitucional, assenta que todos os meios de prova são admitidos em direito (art. 332 do CPC). Daí, porque, um dos cânones do sistema processual repousa na livre apreciação da prova, pois que o equilíbrio na discussão, na busca de provas, é resultado da democracia do feito judicial. A prova pertence ao processo, e sua verificação tem relevância jurídica, pois serve de guia ao juiz na formação de sua convicção, resultado da atividade probatória das partes¹⁴¹.

Tudo ao que se examina da prova, é suficiente para reconhecer sua importância no processo, pois impede que o juiz julgue fundado apenas em conjecturas subjetivas ou alegações, mas, sobretudo, no *idem est et non esse et non probari*, ou, “não ser e não provar é a mesma coisa”.

¹⁴⁰ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, São Paulo: RT, 1983, tomo III, p. 404.

¹⁴¹ SCHÖNKE, Adolf. Direito Processual Civil, Campinas: Editora Romana, 2003, p. 264.

Interessante também era a lição de BONNIER, que alertava ser a prova o conjunto de diversos meios pelos quais a inteligência chega à descoberta da verdade¹⁴².

O maior estudioso das provas, dentre nossos doutrinadores de tomo, o prof. MOACYR AMARAL SANTOS advertia que provar é convencer o espírito da verdade sobre o fato, daí ter ela um objeto, uma finalidade e um destinatário¹⁴³. O *objeto* decorre, justamente, dos fatos da causa, deduzidos pelas partes como fundamento da demanda, pois toda pretensão tem por fundamento um fato e este é o fim da prova. Mas, considerando que *fato* em direito processual tem sentido amplo, mister referir as palavras de CARREIRA ALVIM:

Cumprido, contudo, esclarecer que fato, em matéria processual, especialmente elemento no campo probatório, tem um sentido bastante amplo, de modo a compreender os diversos acontecimentos do mundo exterior; alcança coisas, lugares, pessoas e documentos (Alcalá-Zarmora y Castillo). *Fato* exprime tudo o que não é o *direito*. Apenas excepcionalmente, como se verá, o direito constitui objeto de prova. (Teoria Geral do Processo, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 253)

Por *função* ou *finalidade*, como já amplamente abordado, visa a prova formar a convicção do juiz sobre os fatos alegados e sua veracidade no contexto do processo. Confere certeza quanto à sua ocorrência, no espírito do julgador. Por fim, o *destinatário* da prova é o juiz, de modo direto, pois para quem é dirigida a prova atendida sua finalidade, e de modo indireto, as partes, convencidas acerca da certeza do fato afirmado ou negado.

Clássicos estudos sobre provas foram feitos com o andar dos tempos, mas todos, em geral, têm por conclusão o argumento primário de que elas evocam de forma natural, a idéia de descoberta da verdade, ainda que não se constitua um fim em si mesma, mas para que se dê qualificação à atividade jurisdicional prestada pelo Estado. Na dogmática jurídica, discute-se também, a natureza das normas de direito probatório, se são materiais ou processuais, inclusive

¹⁴² BONNIER, Édouard. *Traité des Preuves en Droit Civil et en Droit Criminel*, Paris: 1873, vol. I, p. 01, tradução livre.

¹⁴³ Comentários ao código de processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 1976, IV vol., p. 8.

com evidências práticas acerca dessa problemática¹⁴⁴. Sobre o tema, o magistério do já citado mestre MOACYR AMARAL SANTOS:

Na sistemática do direito brasileiro, que no tocante se filia ao sistema de direito francês, belga e italiano, os princípios referentes à prova se incluem no direito material e no direito formal. Entram na esfera do direito civil a determinação das provas e a indicação tanto do seu valor jurídico quanto das condições de sua admissibilidade. Ao direito processual cabe estabelecer o modo de constituir a prova e de produzi-la em juízo. (Prova judiciária no cível e comercial, São Paulo: Max Limonad, vol. 1, p. 47)

Quanto ao ônus de provar a veracidade do fato afirmado ou negado, assentou o legislador processual sua divisão, incumbindo ao autor a demonstração do fato constitutivo do direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, sendo expressamente vedada a inversão desse ônus, pena de macular o processo e acarretar-lhe nulidade.

Imperativo convir, porém, que não é objetivo concreto do juiz encontrar a verdade absoluta no processo, mas, ainda assim, sendo o processo visto como um palco de discussões, sua função primordial é o método da atuação jurisdicional e objetivo não é a reconstrução do fato, mas o convencimento dos demais sujeitos sobre ele¹⁴⁵. Por isso fala-se em pretensões, em questões submetidas à apreciação pelo juiz.

3. A prova pericial.

Feita a digressão acerca da prova, como instituto relevante no direito processual, cumpre o assentamento sobre as modalidades de prova admitidas em nosso ordenamento. Já dissemos, referindo doutrinador de tomo, que as regras relativas ao modo, tempo e cautelas da constituição e produção das provas encontram-se elencadas na lei instrumental. O capítulo VI, do Livro I, de

¹⁴⁴ DIDIER JR., Fredie. Regras processuais no novo código civil, São Paulo: Editora Saraiva, 2004, p. 29.

¹⁴⁵ MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 254.

nosso Código, estabelece as provas e sua admissão. A seção VII dispõe sobre a prova pericial, hipóteses de cabimento e procedimento no processo, tema do qual nos ocuparemos desde já.

Existem fatos que por sua complexidade, demandam conhecimento específico para sua verificação. Daí estabelecer o código expressamente que quando o juiz se deparar, no processo, com fato que necessita ser provado por quem detém conhecimento técnico ou científico, deverá ele ser assistido por perito (art. 145 c/c art. 421 do CPC).

Entre os meios de prova permitidos e consagrados em nosso sistema, encontra-se, portanto, o exame pericial, que realizado por profissional habilitado para o mister, trará ao juiz e às partes esclarecimentos sobre a questão de fato cuja demonstração se busca.

Essa orientação assenta-se nos limites da utilidade, razão e necessidade de verificação da prova pericial, lançados pelo legislador de forma imperativa, em que extrai-se a presença de dois requisitos: questão de fato e que dependa de conhecimento técnico ou científico. A norma processual orienta o dever do juiz atentar para a natureza dos fatos a provar e agir *cum granus salis*, aferindo não só a necessidade de perícia ou se essa reclama conhecimentos específicos de profissionais qualificados e habilitados em Lei, dando à norma interpretação teleológica e valorativa. (TJRS, Ap. Cív. 70005015383, 9ª C.Cív., Rel. Des. Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, julgado em 10.12.2003). Nesse caminho, a orientação de PONTES DE MIRANDA:

Para que seja chamado o perito, é preciso que, para a prova do fato, seja necessário o perito (=”a prova do fato depende de conhecimento técnico ou científico”). (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2000, Tomo II, p. 456)

Busca-se então, saber da utilidade prova para o processo, diante da natureza do fato que se quer demonstrar e por envolverem questões eminentemente técnicas ou científicas, que fogem ao conhecimento jurídico do juiz. Aliás, a utilidade e necessidade da prova técnica manifesta-se sempre que a causa debater questões de fato, como adverte KARL LARENZ:

(...) a questão de direito decide-a sem depender do que é alegado pelas partes, com base no seu próprio conhecimento do Direito e da lei, que tem de conseguir por si (*jura novit curia*). (Apud. Nelson Luiz Pinto. Recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, São Paulo: Malheiros, 1996, p. 160)

Portanto, tudo que refoge ao *jura novit curia*, demanda a necessidade de produção de prova técnica, extremamente útil e relevante nas ações de conhecimento cuja veracidade dos fatos exigir realização de perícia para seu aferimento. E nessas situações encontra-se o juiz proibido de julgar a lide antecipadamente, pena de ofender primados constitucionais, consoante a jurisprudência:

PROVA - NECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. CPC, ARTS. 130 E 330, DO CPC. I. Havendo questões de fato a serem comprovadas por perícia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, cerceando o direito da parte de produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia, o indeferimento da prova pericial. É vedado ao juiz antecipar o julgamento da lide quando a questão de mérito depende da produção de provas. Recurso conhecido e provido. (STJ, RESP 120680/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU de 16.10.2000, p. 297)

DECISÃO ANTECIPADA. Havendo questões de fato que podem ser comprovadas por perícia, o indeferimento dela, conduz a não se assegurar o contraditório, em obediência ao princípio da ampla defesa, cerceando o direito da parte de produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. Recurso provido. (STJ, RESP 45372/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 27.06.1994, p. 16915)

Neste diapasão, e essencialmente sobre a prova pericial técnica, considerada como meio de prova real, tem, regra geral, importância para a solução de demandas cujo exame esteja além do conhecimento jurídico do juiz, bem como daquele que se possa ser dotado de cultura comum

(STJ, REsp. 655747/MG, Quarta Turma, Relator Ministro Jorge Scartezini, DJU de 12.09.2005, p. 339).

A prova pericial deve, nesses casos, ser prestada por perito qualificado para a incumbência, dada sua função de auxiliar da Justiça (art. 139 do CPC). CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ao conceituar a Perícia, o faz “...*em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados.*” (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 585). E afirma:

A prova pericial é realizada por perito de confiança do juiz e por ele escolhido sem qualquer interferência das partes (art. 421). Estas indicarão, se quiserem, assistentes-técnicos com a função de acompanhar os trabalhos do perito e eventualmente realizar os seus, em crítica ou apoio às conclusões deste. (...) O perito é auxiliar da Justiça (auxiliar eventual de encargo judicial) e, como tal, tem deveres e responsabilidades perante o Juízo. Os assistentes-técnicos são auxiliares das partes e seu compromisso é com elas, não com o Juízo (art. 422, 2ª parte) - naturalmente, com o dever ético de comportar-se segundo os padrões de sua profissão e segundo os cânones de sua ciência ou técnica. As partes são livres na escolha de seus assistentes, mas o juiz está sujeito a algumas limitações para a escolha do perito. A escolha do perito deve em princípio recair sobre profissional de nível universitário (art. 145, § 2º), sendo indispensável o conhecimento específico da matéria em cada caso; se ocorrer uma má escolha e o perito se manifestar tecnicamente incapacitado, o juiz tem o dever de substituí-lo (art. 424, inc. I). (Obra citada, p. 591)

E como todas as demais, deve revestir-se das formalidades legais, sob pena de ser decretada sua nulidade. Nesse caso específico, a abordagem do art. 145, § 2º, do CPC combinada com uma interpretação teleológica do art. 421, como já referimos, informa que o juiz deve indicar para a incumbência, peritos com comprovada qualificação técnica na matéria em que opinarão e atuarão como auxiliares, sob pena de serem substituídos, forte no art. 424, I, do CPC.

Assim, em considerando as disposições normativas acerca da prova pericial e da necessidade de qualificação do perito, somos levados a abordar o tema sob a ótica específica das ações por violação de direitos da propriedade industrial.

4. A prova pericial nas ações por infração a direitos de propriedade industrial.

A proteção a direitos de propriedade industrial em nosso ordenamento, como primário, é atribuída com a concessão das patentes (de invenção e de modelo de utilidade); de registros de desenho industrial; de registros de marca e repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal (art. 2º da Lei 9.279/96). Tratam-se, portanto, de direitos atributivos, com eficácia plena e *erga omnes*, e no que tange à repressão à concorrência desleal, erigido como princípio basilar no sistema vigente.

As ações judiciais por violação de direitos dessa natureza podem merecer toda sorte de cabimento, tanto no processo de conhecimento, em que adotarão o procedimento ordinário, quanto no processo cautelar. O que mais interessa nesse particular, é que, qualquer que seja o processo seguido por essas ações (ordinário ou cautelar), na grande maioria dos casos, a comprovação do fato que lhe serve de fundamento, demandará a realização de prova pericial técnica, porque foge ao conhecimento do juiz e não trata de matéria de direito. Dizemos, com absoluta certeza, na grande maioria dos casos, pois haveremos de verificar que em certas ações, a questão a ser resolvida envolve matéria eminentemente jurídica, prescindível de prova pericial.

Pois bem, avaliemos então, as características da matéria de fato descrita nas ações por violação a direitos de propriedade industrial por espécie, e a viabilidade/utilidade/necessidade de realização de prova pericial técnica.

Na linha dos direitos concernentes às patentes de invenção e de modelo de utilidade, somos levados a crer que nas ações ajuizadas para constatação de possível infração, é imprescindível a produção da prova pericial, por envolver questão de natureza eminentemente técnica, muito além dos limites do conhecimento jurídico do juiz.

Com efeito, a lei da propriedade industrial assenta taxativamente que a extensão da proteção conferida pela patente é determinada pela teor de suas reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (art. 41 da Lei 9.279/96). E a patente, como cedição,

nada mais é do que a garantia de exclusividade sobre a invenção, que deve atender os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e o modelo de utilidade, o objeto de uso prática ou parte dele, que tenha aplicação industrial por nova forma ou disposição, apresentando ainda, ato inventivo, com melhoria funcional.

Essa mesma linha de raciocínio deve ser conferida às ações que discutam alegada infração a registros de desenho industrial, que ao protegerem a forma plástica ornamental de objeto ou o conjunto de linhas e cores, proporcionam resultado visual novo e original na configuração externa, passível de fabricação industrial. A norma, no particular, atesta a viabilidade da proteção quando não esteja o desenho incluído no estado da técnica - tornado acessível ao público por qualquer meio antes do depósito (art. 96, § 1º, da Lei 9.279/96), e também quando sua apresentação resulte numa configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores (art. 97 da Lei 9.279/96). Esse direito de propriedade industrial, assim como as patentes, quando fundamentarem determinada ação em juízo, demandarão a avaliação técnica para reconhecimento de existência de infração ou não, especialmente em razão da verba legal dos arts. 187 e 188 da Lei 9.279/96, que elegeram a imitação substancial como fator também relevante para afastar o ilícito contra o desenho industrial.

Tratando-se, portanto, de direitos relativos a produtos industriais, forçoso concluir, então, que a verificação da questão de fato de existência de infração ou não, deve passar obrigatoriamente pela verificação técnica, pois não dispõe o juiz de conhecimento hábil para esse reconhecimento, ou seja, não tem condição de formar seu convencimento sustentado apenas e tão somente nas alegações das partes no processo. Necessário, útil e indispensável, então, a perícia técnica. Como não poderia ser diferente, é pacífica a jurisprudência sobre a necessidade de perícia em ações envolvendo infração a patentes e desenhos industriais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS SOBRE A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO DE CAPOTAS DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. Prova do fato que depende do conhecimento especial de técnico, para se determinar se houve ou não apropriação indevida dos direitos de

propriedade industrial, consoante art. 145 do CPC. Agravo provido. (TJPR, Ag. Inst. 149.974-5, 8ª C. Cív., Rel. Des. Celso Rotoli de Macedo, Julgado em 18.02.2004)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE. O pedido de anulação de patente, à conta de inexistir novidade no invento, é daqueles que, como regra e por sua própria natureza, exige o auxílio de prova pericial. Assim, caracteriza o cerceamento de defesa julgamento antecipado, quando imperiosa a perícia, e os interessados por ela postulam. Apelo provido. (TRF 2ª Região, Ap. Cív. 91.02.14696-8/RJ, 1ª Turma, Rel. Juiz Federal convocado Guilherme Couto de Castro, julgado em 09.03.1999)

A grande dificuldade, contudo, não reside na produção da prova pericial em ações envolvendo direitos dessa natureza, em especial aqueles decorrentes de patentes, mas sim em encontrar peritos que detenham suficiente conhecimento e especialidade comprovada na matéria a que são levados a opinar, *ex vi* do art. 145, § 2º, do CPC.

Como já referimos, tem o juiz o dever de indicar para a incumbência, em interpretação teleológica desse dispositivo combinada com o art. 421 do CPC, profissional com qualificação específica sobre a matéria em que atuará como auxiliar, sob pena de ser substituído, forte no art. 424, I, do CPC.

Mas a prática, à evidência, denota atropelos para nomeação de *experts* com especialidade e qualificação técnica para a propriedade industrial. É que tratando-se de matéria altamente especializada, seria de extrema relevância e valia ao processo, se o juiz pudesse indicar para a incumbência profissional habilitado para a mesma. Convém destacar, quando referimos sobre *profissional habilitado*, não estamos apenas nos limitando a exigir perito com nível superior em alguma disciplina que alegadamente sirva para sustentar sua indicação nessas ações. Aqui, a exigência vai muito além. Ou seja, não basta para a confecção de determinada prova pericial técnica em demanda que discuta infração de patente de invenção ou modelo de utilidade, por exemplo, que o juiz nomeie um *engenheiro*. Num primeiro momento e por que muito óbvio, deve ele possuir graduação em área que se relacione com matéria reivindicada na patente em discussão na causa. Se for química, um *engenheiro químico*, se mecânica, um *engenheiro mecânico*, e assim por

diante. Tal atende a exigência imperativa do art. 424, I, do CPC, no que toca ao *conhecimento técnico e científico*. Mas isso só não é suficiente. É mais salutar e de extrema relevância, que esse perito detenha *especialidade na matéria que vá opinar* (art. 145, § 2º, do CPC). Aqui, porém, é que está o cerne do problema: a necessidade de se aferir ou até mesmo encontrar, experto que possua especialidade em propriedade industrial.

O que se tem visto, em verdade, é indicação de peritos por juízes considerando tão apenas o conhecimento e formação técnica, passando ao largo da especialidade. Casos em que, fatalmente, não tendo o Perito afinidade com a matéria, poderá o resultado da prova pericial ficar aquém do exigido e não atender sua finalidade esclarecedora no processo.

Vejam, como já referido, as peculiaridades e características extremamente particulares de litígios envolvendo infração de patentes. Deverá o Perito nesses casos possuir uma profunda aproximação com o tema, o que mesmo assim, poderá muitas vezes não ser suficiente. Saberá, *v.g.*, dizer sobre os conceitos de patenteabilidade ou refutar o que está ou não no estado da técnica, caso sejam esses os temas de fato? Saberá interpretar a patente de acordo com o teor de suas reivindicações para saber se a solução técnica encontrada está sendo infringida? E se estiver, está sendo por sua idéia essencial ou pelo uso de meios equivalentes? Enfim, é todo um manancial de capacidade e qualificação que se mostra imprescindível ao perito em propriedade industrial que não pode passar ao largo do juiz responsável pelo comando do processo no momento da nomeação ou indicação. Deve o juiz, portanto, ficar atento a essas exigências, até para que os esclarecimentos a serem prestados pelo perito sejam úteis na solução da controvérsia.

Exige-se, portanto, que o perito tenha capacidade especializada para interpretar a matéria em discussão, suficiente para que suas conclusões sejam admitidas em juízo, razão de sua autoridade opinativa e em face dos argumentos sobre os quais repousam¹⁴⁶. Interessantes as afirmações de DENIS BORGES BARBOSA¹⁴⁷ sobre o tema:

¹⁴⁶ AMARAL SANTOS, Moacyr. A prova judiciária no cível e comercial, São Paulo: Ed. Max Limonad, 1968, Vol. V, n.º. 176.

¹⁴⁷ “O que um perito precisa saber de Direito num caso de violação de patentes.”, extraído do sítio do autor na Internet, endereço “www.denisbarbosa.addr.com/perito.mht”, 2004.

Nem o engenheiro (ou cientista...) treinado nas substâncias da técnica, e experiente na sua aplicação, nem o advogado, aperfeiçoado na arte de interpretar e aplicar normas, tem em geral treinamento e contato com as peculiaridades de uma patente. Em particular no Brasil.”

E prossegue:

Assim, não há perícia possível se o perito não conhecer antes a patente, se não puder confrontar as reivindicações com o que constatar na inspeção pessoal e nos testes. A seriedade profissional e os interesses da defesa obrigam o perito a indicar que reivindicação, precisa e numericamente, foi violada, e como.”

Sobre a necessidade de especialização e qualificação do perito na *matéria* que irá opinar, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL, CONCORRÊNCIA DESLEAL E PERDAS E DANOS. PERITO NOMEADO PELO JUIZ. ENGENHEIRO QUÍMICO. SUBSTITUÍDO. Possibilidade de substituição do perito quando carecer de conhecimento técnico ou científico. No caso, a perícia tem como objetivo aferir a existência de efetiva reprodução das características que a patente protege, não as características físicas dos produtos. Engenheiro químico sem habilitação em matéria de propriedade industrial não se mostra como o mais apto a realizar a perícia tida como necessária ao bom julgamento da causa. (TJRS, Ag. Inst. 70013870779, Relatora Desembargadora Helena Ruppenthal Cunha, 16ª Câmara Cível, DJRS de 03.03.2006)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Inexistência de litispendência; inobstante o julgamento único se impõe. PROVA PERICIAL – Devida e necessária obediência às normas do Código de Processo Civil. Nomeação de perito – Adequação da respectiva

habilitação. Agravos providos. (TJRS, Ag. Inst. 70010635639, Relator Juiz Roberto Carvalho Fraga, 14ª Câmara Cível, DJRS de 21.03.2005)

PROCESSUAL CIVIL. Ao nomear o perito, deve o juiz atentar para a natureza dos fatos a provar e agir “cum grano salis”, aferindo se a perícia reclama conhecimentos específicos de profissionais qualificados e habilitados em lei, dando à norma interpretação teleológica e valorativa. (STJ, REsp 130790/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 13.09.1999, p. 67)

Relevante para a averiguação da verdade real a instruir a justiça do provimento final buscado em ações que discutam infração sobre patentes e desenhos industriais, seja realizado exame pericial técnico, especialmente considerando que o juiz da causa, como destinatário da prova, está impedido de favorecer qualquer das partes pelo julgamento sustentado em elementos de simples convicção sobre essa matéria de fato¹⁴⁸.

Acorde com tais argumentos, descabe ao juiz em ações desse tipo, dispensar a realização da prova pericial ou até julgá-las antecipadamente, não só por que carece de conhecimento técnico específico para opinar sobre a matéria, fugindo à aplicação do art. 420 do CPC, como também por que pleitos que demandam ampla dilação probatória, por sua própria natureza. E deve ainda indicar profissionais habilitados ao mister.

Se assim não proceder, estará vulnerando garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não sendo matéria eminentemente de direito, envolvendo complexa questão de fato, não pode substituir a perícia. Merece destaque orientação traçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na Ap. Cível nº. 100.892.4/3-00, da 8ª Câmara de Direito Privado, julgada em 14.08.2000, de onde colhe-se o voto do eminente relator Des. SILVIO MARQUES NETO:

Não tem o juiz obrigação de olhar com uma lupa ou medir os detalhes de cada desenho. Não fica o juiz adstrito à prova pericial, mas não pode substituir a perícia.

E se não produzida essa prova, pode implicar na carência da prova para uma das partes, no escólio de CHIOVENDA:

Se não se ministra a prova, ou não logra êxito, o efeito dessa falta de prova repercute sobre a parte que – segundo os princípios acima expendidos – tinha o encargo de produzi-la. Essa parte perderá a causa. Isto prevalece, sobretudo, quanto à prova do autor: *actore non probante reus absolvitur*. (Instituições de Direito Processual Civil, Campinas: Editora Bookseller, 2002, vol. II, p. 461)

Vedado, portanto, s.m.j., em ações dessa natureza o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial técnica, quando for ela necessária de acordo com as circunstâncias da causa, como já se pronunciou o STJ:

DECISÃO ANTECIPADA. Havendo questões de fato que podem ser comprovadas por perícia, o indeferimento dela, conduz a não se assegurar o contraditório, em obediência ao princípio da ampla defesa, cerceando o direito da parte de produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. Recurso provido. (STJ, RESP 45372/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 27.06.1994, p. 16915)

Não obstante o entendimento lançado acerca da produção de prova pericial técnica em ações por infração de patentes, outro caminho somos obrigados a trilhar quando nos deparamos com discussões sobre infração a registros de marca.

É que esses casos, com amazônica clareza e evidência, não envolvem *questão de fato* que demande conhecimento técnico científico, pois da alçada exclusiva do juiz o exame e reconhecimento da existência de conflito marcário, matéria claramente de direito. Pois são jurídicos os conceitos de infração marcária, cuja verificação é perceptível por simples exame pelo juiz, como ensina JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

¹⁴⁸ STJ, AgRg 665553/MG, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJU de 28.11.2005, p. 255.

O exame pericial, nos casos de violação de registros de marca, é desnecessário, ao contrário do que acontece nos crimes relativos aos privilégios de invenção, em que é primordial. A verificação da existência de reprodução, imitação ou usurpação de marca registrada compete ao juiz, não dependendo de conhecimento especial de técnicos (CPC, art. 420 e segs.). O juiz é que deve decidir, examinando as marcas, se uma reproduz a outra, ou se, entre ambas, existe a possibilidade de confusão que caracteriza a imitação (...). Confiar essa missão aos peritos, para que estes digam se há a argüida reprodução ou imitação, será atribuir-lhes o papel de juiz em vez da sua função própria de auxiliares da Justiça. (Tratado da Propriedade Industrial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982, vol. II, p. 1128)

Nesta senda, inexoráveis as conclusões que em ações que envolvam alegada infração ou não de registros de marca, não se mostraria útil e necessária a prova pericial técnica, cabendo ao juiz, portanto, indeferir sua realização, pena de não o fazendo, ofender, inclusive, o art. 125, II, do CPC, por que não estaria velando pela rápida solução do litígio. Essa a orientação dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR CONTRAFAÇÃO DE MARCA REGISTRADA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. MARCAS MISTAS. APLICAÇÃO DA LEI 9.279/96. DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Desnecessidade de realização de perícia, no caso concreto, ante os elementos de prova carreados aos autos. A juridicidade dos conceitos de imitação ou confusão no campo do direito marcário dispensa a prova pericial, notadamente quando perceptíveis as diferenças entre os logotipos e marcas utilizadas em roupas esportivas do tipo *fitness, sportwear, activewear* E *training*. A livre apreciação da prova consubstancia um dos cânones do sistema processual civil. Inteligência do art. 131 do CPC. Recurso provido. (TJRS, Ag. Inst. 70010865962, Relatora Desembargadora Angela Terezinha de Oliveira Brito, 13ª Câmara Cível, DJRS de 13.07.2005)

MARCA COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL NO CASO. Desnecessidade de realizar-se a prova técnica, em virtude da documentação acostada aos autos por ambas as partes. Em princípio, cabe ao Tribunal de segundo grau, sopesando só termos do contraditório e os elementos de prova já coligidos, decidir sobre a efetivação ou não da perícia. Recurso Especial não conhecido. (STJ, RESP 43480/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 29.06.1998, p. 188, RSTJ, vol. 112, p. 200)

Em tema de marca de indústria e comércio, sendo jurídicos aos conceitos de imitação, reprodução ou confusão, de todo inútil a realização de perícia se a contrafação é facilmente perceptível e não depende, portanto, de conhecimento técnico especial, aplicando-se o disposto no art. 420, parágrafo único, do CPC. (TJSP, Ap. Cív. 86.953-1, 5ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ralpho Waldo, julgado em 11.6.1987, *in* RT 625/67)

Evidente, a perícia deve ser dispensada nesses casos, quando o convencimento do julgador se puder formar em razão do suporte jurídico decorrente de outras provas produzidas nos autos, suficiente a imprimir uma decisão correta.

Mas a prática vem demonstrando, que em certos casos, decorrentes de circunstâncias específicas e próprias, se faz necessária a verificação por perícia técnica em ações por infração a registro de marca, especialmente quando envolver a figura da *concorrência desleal* pela imitação dos produtos e também do conjunto imagem ou *trade dress*. Nessas hipóteses, pode-se entender pela necessidade de exame mais aprofundado das questões de fato, por que não se limitam ao mero cotejamento de sinais marcários, mas envolvem abordagem mais ampla dos produtos. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Necessidade de dilação probatória para esclarecer se a ré deve ser responsabilizada pela prática de concorrência desleal e uso indevido de marca

ao lançar no mercado produto semelhante àquele comercializado pelas autoras há mais tempo. Recurso provido. (TJSP, Ag. Inst. 363.527.4/8, 6ª C. Dir. Privado, Relª. Desª. Isabel Gama de Magalhães, julgado em 11.11.2004)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Registro de marca mista – Alegada violação do direito de propriedade de marca, em razão de semelhança entre as embalagens dos produtos da agravante e da agravada – Demonstração que necessita de maior aprofundamento da prova. Agravo regimental não conhecido e de instrumento, improvido. (TJSP, Ag. Inst. 333.865.4/5-00, 10ª C. Dir. Privado, Rel. Des. João Carlos Saletti, julgado em 20.04.2004)

Mesmo nessas circunstâncias, que consideramos especialíssimas para determinar-se a produção de prova técnica em conflito marcário, devem ser observadas as regras processuais do art. 145 do CPC, reclamando a nomeação pelo juiz de *expert* qualificado para opinar sobre o assunto. Tanto nesses, como nos casos supra analisados de perícias em ações por infração de patentes e desenhos industriais, não é tarefa fácil do julgador encontrar profissional hábil e devidamente qualificado para a incumbência.

Lembramos aqui, hipótese que se tem se mostrado razoável nos meios forenses e diz com o requerimento e expedição de ofício pelo juiz direcionado à Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, que por ser entidade nacional representativa da classe de profissionais atuantes na área, teria condições de indicar dentre seus associados, aqueles que possuam competência e qualificação para atuarem como peritos em ações da espécie. Aliás, dita entidade possui um cadastro específico de profissionais que se habilitaram justamente para esses fins. Ao que parece, serve como alternativa à solução dessas complexas circunstâncias.

5. Uma tentativa de solução - Conclusão.

O tema, como se vê, tem suas particularidades e características especiais, somente solvidas de acordo com as circunstâncias de cada caso, como, aliás, a boa orientação determina. Mas

mesmo diante das controversas situações que podem se verificar nos expedientes forenses, e diante de toda a exposição realizada neste estudo, somos instados a uma conclusão, se for essa realmente possível diante do espectro e vastidão que é o direito, em especial da ciência do processo.

Num primeiro momento, de reconhecermos a prova pericial como procedimento imprescindível a responder as questões de fato que demandam conhecimento específico técnico e científico que fujam dos limites do juiz, estes últimos atinentes apenas aos aspectos jurídicos e de direito. Pois como se busca com a prova a demonstração da verossimilhança das alegações das partes, carecendo o juiz de conhecimento suficiente para dizer sobre determinado fato *técnico* ou *científico*, não pode deixar de ser assistido por perito, auxiliar para formação do convencimento no momento em que irá dizer-se o direito e aplicar a vontade da lei no caso concreto.

Por segundo, por que existem casos que tornam obrigatoriamente a produção da prova pericial técnica. Dentre esses, as ações que envolvem a discussão de direitos relativos a patentes de invenção e modelo de utilidade, bem como registros de desenho industrial, por que tratam de tema com tamanha complexidade e especificidade que somente ao perito auxiliar cabe dizer sobre a questão de fato, razão do alto grau de exigência e conhecimento técnico. E nessas hipóteses não se admite o julgamento antecipado, sob pena de vulneração de garantias constitucionais que asseguram o amplo e irrestrito contraditório e defesa.

Outro norte, contudo, é reservado às ações que discutem tema específico de infração de registro de marca, pois a avaliação é meramente jurídica, de direito, admissível o exame pelo juiz de plano, consoante as provas que tenham sido produzidas no processado, prescindível a prova técnica por não atender os requisitos de utilidade e necessidade. Mas, com pouco mais de cuidado, devem ser observados esses feitos, visto que em alguns momentos vêm aliados a outros direitos como conjunto imagem, o produto, concorrência desleal, os quais, em determinadas e mui típicas circunstâncias podem exigir peritagem técnica.

Certo ainda é, que nas ações por infração a direitos de propriedade industrial que demandarem a produção de prova pericial, tem o juiz o dever de indicar e nomear profissional com qualificação e conhecimento específico sobre a matéria que irá examinar, tarefa essa, como

mencionado, que não é das mais fáceis e singelas. Especialmente pela dantes referida complexidade e especialidade alcançado pelo direito da propriedade industrial, cuja avaliação não pode ser realizada por simples perito habilitado, mas sim por aquele *qualificado*.

Neste particular, nos parece que a solução tem assento, e já está assim encaminhando-se, na indicação e nomeação de profissionais cadastrados nas entidades representativas da propriedade industrial, notadamente a ABAPI, que certamente possuem qualificação para atuarem como perito em ações judiciais, a exemplo do que ocorre com o Instituto Brasileiro de Peritos em Comércio Eletrônico e Telemática - IBP, ou o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias - IBAPE. O objetivo seria, acima de tudo, a realização de trabalho por quem detém profundo e abalizado conhecimento técnico sobre a matéria, suficiente a auxiliar o julgador na formação do convencimento sobre a veracidade das questões de fato a cujo exame lhe foram submetidas pelas partes nessas ações específicas, e sobre as quais não se pode furtar a decidir. Seriam esses, em nosso entender, os argumentos razoáveis nos procedimentos periciais em ações por infração a direitos de propriedade industrial.

“As Ações Anulatórias de Direitos de Propriedade Industrial e a Cumulação de Pedido Indenizatório - Questões sobre Cabimento e Competência”

I. Um Intróito.

Na sequência de outros trabalhos tratando das ações anulatórias de direitos de propriedade industrial, do INPI e sua participação¹⁴⁹, não poderíamos deixar de enveredar no nebuloso, mas nem por isso menos interessante, tema sobre a cumulação de pedido de indenização nessa modalidade de demandas. Esse, que poderia ser novo e decorrente de uma sistemática interpretação de dispositivos derramados no ordenamento pela atual norma, efetivamente não o é, pois já constava de disciplina presente no antigo Código de Processo Civil de 1939. Até aqui tudo bem, se mantida fosse a orientação daquele antigo catálogo processual, em que estabelecia no art. 335, que *“as ações de nulidade de invenção e de marca de indústria ou de comércio terão o curso ordinário e qualquer delas poderá ser cumulada com a de indenização”*. Não fosse só isso, dispunha também o art. 157 do Dec. 7903/45, a possibilidade de que as ações de nulidade cumulassem pedido indenizatório.

Então, por decorrência de expressa disposição legal, não muito se discutia sobre a matéria, limitados que eram os julgados da época a decidirem sobre o dever de indenizar, em razão da existência ou não de prova de eventuais prejuízos, embora houvesse quem censurasse a cumulação de indenização às ações anulatórias¹⁵⁰.

Mas com o advento do diploma processual civil de 1973, da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº. 9.279/96, começaram a surgir dúvidas, incertezas, e uma série de decisões divergentes dos Tribunais Federais sobre essa matéria.

Merece destaque, antes de mais nada e por dever acadêmico, notáveis trabalhos de excelente profundidade técnica e digressão sobre o tema, já publicados na Revista da Associação

¹⁴⁹ *Temas de processo civil na propriedade industrial*, São Paulo: Thomson IOB, 2006, p. 11/78.

¹⁵⁰ TRF 2ª Região, REO 1991.51.01.007970-7, 1ª Turma Especializada, relatora Juíza Marcia Helena Nunes, DJU de 19.07.2005; TRF 2ª Região, EIAC 98.02.46202-0, 2ª Seção, relator Des. Federal Sergio Schwaitzer, DJU de 11.04.2006.

Brasileira da Propriedade Intelectual, seja com opiniões favoráveis ou não à cumulação de pedidos, que trazem luzes de clareza incomum e servem como abalizada doutrina¹⁵¹.

Pois bem. Este trabalho não pretende uma conclusão sobre a cumulação de pedido em ações de anulação de patentes, desenhos industriais e marcas. Mas sim, e se possível for, tentar adequar o problema na visão conjunta das normas existentes, especialmente em razão da divergente interpretação instalada nos Tribunais¹⁵². E as perguntas que se competem fazer, como premissas para uma possível conclusão, são: **é permitida a cumulação de pedido de indenização nas ações de anulação de direitos de propriedade industrial e a justiça especializada federal é competente para processar e julgar esse pedido de indenização?**

II. Dos Aspectos Processuais da Cumulação de Pedidos.

A controvérsia instaurada num litígio, em que deduz o autor um direito subjetivo contra o réu, caracteriza a ação material, conceituada como “*afirmação da existência do direito material e da sua correspondente ação*”,¹⁵³ pela qual fica o órgão jurisdicional obrigado à satisfação do direito deduzido, feito na forma de *pedido*.

No entanto e desde logo, observa-se que o pedido pertence ao plano processual, e não à ação material, justamente em razão de ser formulado ao réu e ao juiz. Do ponto de vista doutrinário, muito se discutiu e se discute sobre a cumulação de ações, de causas de pedir e de pedidos, face a constantes dúvidas atinentes ao tema que demandaram estudos mais aprofundados, porque envolvem temas complexos, relativos, *v.g.*, ao litisconsórcio, a pluralidade de objetos litigiosos - mais precisamente ações materiais -, etc.

¹⁵¹ SCHIMDT, Lélío Denicoli. *Cumulação de pedidos na justiça federal*, Rev. da ABPI, vol. 59, jul/ago 2002, p. 57/61; MACHADO JUNIOR, Dario Ribeiro. *Da competência nas ações referentes à propriedade industrial*, Rev. da ABPI, vol. 81, mar/abr 2006, p. 03/11; BARROSO, Pedro Frankvosky, *Nulidade de marca e indenização – cumulação de pedidos, competência e constituição*, Rev. da ABPI, vol. 84, set/out 2006, p. 14/18.

¹⁵² *Favoráveis à cumulação*: TRF 2ª Região, AC 1992.51.01.031139-6, 2ª Turma Especializada; relatora Juíza Sandra Chalu Barbosa, DJU de 04.08.2006; TRF 2ª Região, AC 2001.51.531835-9, relator Des. Federal Liliane Roriz, DJU de 14.09.2006; TRF 2ª Região, AC 2001.51.01.514154-0, 2ª Turma Especializada, relator Des. Federal André Fontes, DJU de 10.05.2006; TRF 2ª Região, AC 2002.51.01.523428-4, 2ª Turma Especializada, relator Des. Federal Liliane Roriz, DJU de 02.05.2006. *Desfavoráveis à cumulação*: TRF 2ª Região, AC 89.02.01840-7, 1ª Turma Especializada, relatora Juíza Márcia Helena Nunes, DJU de 18.12.2006; TRF 2ª Região, AC 2001.51.01.514080-7, 1ª Turma Especializada, relatora Juíza Márcia Helena Nunes, DJU de 23.03.2007.

¹⁵³ SOARES, Fernando Luso. *Processo civil de declaração*, Coimbra: Editora Almedina, 1998, p. 566.

Nosso código instrumental preferiu se preocupar apenas com a *cumulação de pedidos*, assente no art. 292. Essa disposição, ao que nos parece, desautoriza qualquer interpretação no sentido de que seja aplicável na delimitação da *cumulação* de causas, ainda que se possa, como faz a doutrina, utilizá-lo analogicamente para fins de estudo. Cumulação de pedidos é como se denomina a figura representada pela formulação de mais de um pedido de natureza substancial contra o mesmo réu. Sob o sentido estrito, a cumulação de pedidos pode ser dividida em *simples* e *suscessiva* e, num sentido amplo, *eventual* ou *alternativa*¹⁵⁴.

Na primeira modalidade (**simples**), os pedidos, que nada têm de comum entre si a não ser os sujeitos (**conexão subjetiva**), poderiam ser formulados em ações autônomas, independentes, implicando na liberdade e possibilidade do juiz julgar todos procedentes ou improcedentes, ou apenas alguns ou algum procedente¹⁵⁵.

Na segunda (**suscessiva**), é permitido ao autor formular um segundo pedido que depende da procedência do primeiro para que seja conhecido e julgado. Há caráter de prejudicialidade, mas não são acessórios, guardando autonomia própria. Pois somente o acolhimento de um deles é premissa para o outro, por serem absolutamente dependentes. Sem que se tenha a certeza do direito para o primeiro, não pode o juiz examinar e julgar o segundo. Importante consideração é feita pelo Des. ARAKEN DE ASSIS, no que tange a causa de pedir envolvidas nas ações cumuladas de modo sucessivo. Diz esse autor¹⁵⁶:

Nem sempre, como os exemplos demonstram, as ações cumuladas de modo sucessivo apresentam a mesma causa de pedir. No entanto, algum cuidado na identificação das causas se impõe. Teitelbaum afirma que, nas ações cumuladas de “rescisão” (rectius: resolução) de contrato e de perdas e danos, as causas comungam o fato de se originarem do descumprimento do contrato; “rescindido este, e na mesma sentença, o Juiz passa a considerar a existência dos danos e seu montante” (...) Aparentemente, a mesma causa

¹⁵⁴ ASSIS, Araken de. *Cumulação de Ações*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 255-259.

¹⁵⁵ ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 254; CALMON DE PASSOS, *Comentários...*, vol. III, p. 229; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *O novo processo civil brasileiro*, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 3; MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. *Manual do processo de conhecimento*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 100.

que enseja o desfazimento do contrato importa, tout court, a responsabilidade civil. Mas a procedência do pedido condenatório em perdas e danos dependerá da prova da culpa, elemento estranho à noção de imputabilidade do inadimplemento, que gera o direito à dissolução do contrato.

Dissemos relevantes, pois há hipóteses em que é permitida a cumulação sucessiva, ainda que as causas de pedir não sejam as mesmas. Essa diferenciação nos parece relevante para o estudo, como adiante poderemos verificar.

Por fim, ainda na classificação dos pedidos, a terceira e última modalidade (**eventual ou alternativa**), se verifica quando o autor formula mais de um pedido contra o réu, sendo que, porém, somente *um* deles é que pode ser acolhido. O exame pelo juiz nesses casos é sucessivo, ou seja, em rejeitando a primeira pretensão, passa à segunda e assim subsidiariamente. Mas, satisfeita a pretensão do autor com o acolhimento de **um** pedido, não cabe ao juiz examinar e julgar os demais, ainda que efetivamente formulados.

Pois bem, como definiu LIEBMAN¹⁵⁶ de forma exaustiva, duas ações, ainda que distintas, são conexas, quando possuírem comunhão de, pelo menos, um de seus elementos identificadores ou individualizadores – partes, causas ou pedido. Podem as ações serem reunidas, então, por **conexão subjetiva**, que advém da **identidade de partes**¹⁵⁷, ou também por **conexão objetiva**, decorrente da identidade em razão da causa de pedir ou do pedido. Estabelecidas essas premissas, vejamos o que ostenta o art. 292 do CPC:

Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º. São requisitos de admissibilidade da cumulação:

I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

¹⁵⁶ *Cumulação...*, p. 256.

¹⁵⁷ *Manual de direito processual civil*, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 154/155.

¹⁵⁸ CALMON DE PASSOS, José Joaquim. *Comentários ao código de processo civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. III, p. 228.

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Diversos, ao que se vê, são os requisitos da cumulação e conexão estabelecidos nesse preceito legal. Em seu *caput*, se encontra a permissão de se cumular, **num mesmo processo e contra o mesmo réu** (adiante avaliaremos outras nuances sobre o litisconsórcio), vários pedidos, **ainda que não sejam conexos**. Nesse primeiro enfrentamento já vemos que a hipótese trata de **conexão objetiva** à cumulação de pedidos¹⁵⁹, visto que se pode formular mais de um pedido para uma mesma parte - identidade. Mas, desde o *caput* já vemos que o legislador processual permitiu a cumulação de pedidos ainda que não haja conexidade entre eles, permitindo a formulação de pretensões autônomas contra o mesmo réu, que poderá servir à solução do problema. Pois mesmo que não sejam conexos, mas preencham requisitos de *compatibilidade, competência do juízo e adequação do procedimento*, poderão ser cumulados. Embora o art. 103 da norma processual defina a conexão de ações em razão de serem comuns o *objeto ou causa de pedir*, tem a doutrina admitido também para a conexão, a presença comum do elemento *partes*¹⁶⁰, hipótese, entretanto, considerada como de cumulação subjetiva, em razão de litisconsórcio¹⁶¹, que vem definida por PONTES DE MIRANDA como sendo o momento em que se aprecia os efeitos da lide, desde a petição inicial até a eficácia de sua sentença¹⁶². A isso, o Des. ARAKEN DE ASSIS afirmou ser o fato de que a conexão subjetiva implica a objetiva, sendo o inverso verdadeiro (Cumulação..., p. 260).

Mas voltemos ao art. 292 e agora aos requisitos estampados em seus incisos. O primeiro, trata da *compatibilidade de pedidos*, exigência que se dá em razão de que, sendo esses incompatíveis juridicamente, não se lhes permitiria a cumulação, pois acarretaria desde o começo do processo a inépcia da petição inicial. Pedidos são incompatíveis quando um exclui o outro, mostrando-se impossível a existência de sentença favorável simultaneamente¹⁶³, por decorrer incompatibilidade

¹⁵⁹ ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 260; CALMON DE PASSOS, *Comentários...*, vol. III, p. 228.

¹⁶⁰ LIEBMAN, Enrico Tullio. *Manuale diritto processuale civile*, Milão: Giuffrè, 1973, 3ª ed., v. I, p. 154-155.

¹⁶¹ GRECO FILHO, Vicente. *Direito Processual Civil Brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2, p. 107; ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 257-258.

¹⁶² *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2000, t. II, p. 293.

¹⁶³ ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 262.

de direito material. Logo, a compatibilidade aqui reclamada não é propriamente lógica, mas sim jurídica¹⁶⁴.

O segundo, envolve exigência da *competência do juízo* para conhecer dos pedidos cumulados, tendo por objetivo evitar erros grosseiros na propositura de demandas com essas características. Em casos de incompetência absoluta em razão da matéria ou da pessoa, seja por se tratar de justiça especializada, seja por ser hierárquica, mais refletidos estariam os anseios do legislador em coibir a cumulação de pedidos quando um deles padecesse desse vício. Porque, um, obrigatoriamente excluiria do juiz a apreciação do outro. Mas, em casos de incompetência relativa, que obriga seja suscitada pelo réu e não conhecível de ofício, o problema não se mostra com maior gravidade, pois inexistindo manifestação desse, prorrogada estaria a competência (art. 114), mantida, assim, a possibilidade de cumulação dos pedidos e conhecimento dos mesmos pelo mesmo juiz.

Por fim, o terceiro inciso, exige a *adequação do procedimento*, em que se admite a cumulação de pedidos quando a ordem e sucessão dos atos der-se de forma idêntica. Ou seja, não se admite a cumulação, *n.g.*, se um dos pedidos rege-se pelo procedimento comum (art. 271) e outro pelos especiais (arts. 890 e segs.), quando impossível seria a cumulação porque fugiria da idéia de instrumentalidade do processo. Feito esse breve relato, avaliemos o tema com maior apuro em razão da especialidade do que aqui se estuda.

III. Das Ações Anulatórias e da Cumulação de Pedido de Indenização – Cabimento, Adequação e Competência.

Primeiramente e pelo que se tem visto das reiteradas interpretações judiciais, especialmente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que possui duas turmas especializadas em Propriedade Industrial, a grande celeuma instaurada acerca da cumulação de pedido de indenização em ações anulatórias ou de nulidade, partem, primordialmente, de duas premissas básicas: **a) a favorável**, *sustenta que, mesmo em sendo esse formulado somente ao titular do direito anulando, ainda assim competiria à Justiça Federal seu julgamento, não só em razão do art. 109, I, da CF, mas também*

¹⁶⁴ CALMON DE PASSOS, *Comentários...*, vol. III, p. 234.

porque a indenização seria uma consequência lógica da anulação, motivo porque devem ser reunidas no mesmo processo, sob pena de existirem decisões conflitantes e incompatíveis, inclusive, por serem conexos. Afora isso, os próprios dispositivos da lei da propriedade industrial ao assentarem que o foro competente para as ações de anulação ou nulidade é o da Justiça Federal, teria atraído para essa a competência de todos os conflitos respeitantes a direitos de propriedade industrial; b) a desfavorável, sustenta a incompetência absoluta, visto que o pedido de indenização decorre de causa exclusiva entre particulares, cuja apreciação não compete à Justiça Federal por ausência de interesse, não se prorrogando a competência absoluta em virtude de conexão para abranger causa não incluída no elenco do art. 109, I, da CF, cuja fixação, aliás, somente pode ser ampliada ou reduzida por emenda constitucional.

Ambas as teses, diga-se, têm razão de ser e suficiente fundamentação para ampará-las e mantê-las de modo apropriado. E ambas possuem amparo jurisprudencial do STJ¹⁶⁵. No entanto, nem sempre, ou melhor, quase nunca, a questão vista sobre o processo civil é estabelecida nesse Tribunal¹⁶⁶, razão que conforta o exame a seguir formulado, seja do ponto de vista acadêmico, seja para uma melhor resolução ao tema técnico-processual.

O preceito contido na Carca Política (art. 109, I) diz que é da competência da Justiça Especializada Federal processar e julgar **causas** em que a União, autarquias ou empresas públicas federais forem **interessadas** na condição de autoras, assistentes, rés ou oponentes, excetuadas aquelas de competência privativa da Justiça Eleitoral e do Trabalho. Para que se determine e fixe a competência daquela Justiça para o julgamento de causas, é necessário, portanto, a existência de tão somente uma circunstância: **o interesse da União, autarquias ou empresas públicas federais na causa, independentemente de qual será sua participação processual**. A questão, ao que nos parece então, pode se resolver em razão desse elemento e de sua conectividade com as demais premissas estabelecidas na lei processual pátria.

¹⁶⁵ **Favorável:** CC 1127/ES, 1ª Seção, Relator Ministro Vicente Cernichiaro, DJ de 25/06/1990, p. 6021); **Desfavorável:** CC 6547-0/PR, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 2ª Seção, DJ de 21/03/1994; CC 832/MS, Relator Ministro Athos Gusmão Carneiro, 2ª Seção, DJ de 29/10/1990; CC 5288/SP, Relator Ministro Costa Leite, 2ª Seção, DJ de 24/11/1993; REsp 212902/SC, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 13/12/1999.

¹⁶⁶ Não desconhecemos o acórdão desse Tribunal, proferido na AC 1999.02.01.058517-8, DJ de 03/10/2003, Quinta Turma, em que restou assim referido: “A regra do art. 292, § 1º, II, do CPC obsta a cumulação de pedidos, quando não seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. *In casu*, o juízo federal é incompetente

Note-se, como já dissemos, que o *caput* do art. 292 permite a cumulação de pedidos num único processo, **contra o mesmo réu**. Exige, portanto, a identidade de partes para os pedidos que forem formulados, em manifesta conexão subjetiva. Mas a norma, absolutamente, não trata da possibilidade de serem cumulados pedidos contra *vários* réus ou assistente.

Nosso estudo tem origem, obrigatoriamente e por decorrência imperativa dos arts. 57, § 1º; 118 e 175, § 1º, da Lei nº. 9.279/96, na presença de mais de uma parte - **réu titular de registro e INPI** -, daí porque nos parece importante examinar, ainda que brevemente, a questão sobre a **cumulação subjetiva**, para depois verificarmos se é cabível o cúmulo de pedidos contra *vários* réus, em detrimento daquilo exposto no art. 292, *caput*, do CPC. **Aqui, desde já, faremos uma advertência, coerente com o que já escrevemos sobre o assunto¹⁶⁷ e veremos adiante: *A avaliação se dará tanto na participação do INPI como réu litisconsorte, quanto como assistente.***

Pois bem. Relembremos tudo o que já foi dito sobre o litisconsórcio¹⁶⁸, ainda que em singelas palavras, para não fugirmos em demasiado ao escopo deste trabalho. O litisconsórcio sempre esteve intimamente ligado (e agora vemos que não por mera casualidade) à problemática de cumulação de ações e partes. CARNELUTTI considerava-o como um processo “*com pluralidade de partes*”¹⁶⁹, conceituação também adotada por CALAMANDREI, que quando falava em partes, referia-se como “*casal necessário de contraditores*”¹⁷⁰. Diversas são as classificações doutrinárias do liticonsórcio e mais comum aquela que fala em *necessário (indispensável)* ou *facultativo (irrecusável e recusável)*, estes estabelecidos pelo art. 46, II a IV, do CPC, ou a que trata como sendo *simples* ou *unitário*, considerando também que o inciso I, do artigo supra referido é, em princípio, de natureza facultativa, podendo, entretanto, tornar-se necessário quando concorrer para tal, as hipóteses do art. 47 do *Codex*¹⁷¹.

no tocante à pretensão de perdas e danos, à ausência de interesse da autarquia INPI, no particular. Precente do STJ.”

¹⁶⁷ *Temas...*, p. 31/38

¹⁶⁸ *Temas...*, p. 17/22.

¹⁶⁹ CARNELUTTI, Francesco. *Instituições do Processo Civil*, Campinas: Editora Servanda, 1999, vol. I, p. 439.

¹⁷⁰ CALAMANDREI, Piero. *Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Bookseller, 1999, vol. II, p. 237

¹⁷¹ *Código de Processo Civil Anotado*, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 47.

Regra geral, todos os autores são unânimes ao considerar que nem todo o litisconsórcio necessário é unitário e vice-versa, sendo esclarecedor que o art. 47 não exprime a real conceituação do tema, pois pode-se, a primeira vista, admitir que o instituto nele ventilado guarde relação com o litisconsórcio unitário, quando, em verdade, nenhuma ligação possui.

Na exegese pura e simples do art. 46, depreende-se tratar de formação de *litisconsórcio facultativo*, cuja fonte advém da interligação na relação jurídica motivada por termo comum de direito ou de fato, bem assim de conexão entre a causa de pedir, e que tem por finalidade a já referida economia processual, desde já, salientado não ser imposição legal, mera iniciativa do autor. Para que duas ou mais pessoas possam litigar no mesmo processo, conjuntamente, nos pólos ativo e passivo, o Código enumera as seguintes hipóteses: **a)** comunhão de direitos ou obrigações relativas à lide, decorrente do direito substancial; **b)** obrigações derivadas do mesmo fundamento de fato ou de direito, abrangidas pelo conceito de causa de pedir e **c)** quando ocorrer afinidade de questões de fato ou de direito, ou seja, *elementos a serem apreciados para a solução da demanda*¹⁷². Cumpre destacar, porém que a comunhão de pontos fáticos ou de direito não autoriza a conexão de ações, podendo haver o litisconsórcio apenas e tão somente nas demandas de competência territorial.

De outro lado, há também, o *litisconsórcio necessário* previsto no art. 47 do Código, que se caracteriza primordialmente pela indispensável cumulação subjetiva no mesmo processo. Vale dizer, a questão posta em juízo é indivisível e não poder ser objeto da prestação jurisdicional sem a presença obrigatória de todos aqueles para os quais ela incidirá. Vincula várias pessoas ou pertence a pluralidade delas, seja em decorrência de lei ou da natureza da relação jurídica.

Certo então, tanto nos casos de litisconsórcio *facultativo* ou *necessário*, se mostra absolutamente possível ao autor da ação formular, perante um dos réus, ou a todos, vários pedidos, visto que o fato de não se identitarem rigorosamente às partes ou a elas serem destinados precípua ou exclusivamente, não obsta a cumulação. Prevalece aqui não a regra de reunião de pedidos do art. 292, mas sim a de indivisibilidade do litisconsórcio, ambos do CPC. Neste tom é a doutrina do já citado ARAKEN DE ASSIS¹⁷³:

¹⁷² BARBI, ob. cit., p. 272.

¹⁷³ *Cumulação...*, p. 260/261.

Exata que seja tal interpretação do art. 292, caput, não conduzirá ele ao extremo de ignorar a viabilidade do litisconsórcio passivo. Descabe impedir a cumulação, num único processo, de pedidos diversos contra vários réus, ou encontrar na cumulação a falta de não perfilhar a melhor técnica. Permitido, no caso concreto, o litisconsórcio passivo, se evidencia, correlatamente, a possibilidade de o autor formular, perante um dos réus, ou de todos, vários pedidos sob a garantia do art. 292.

Não temos dúvidas que, não obstante, o legislador processual tenha feito menção de que a cumulação num único processo deva ser contra **o mesmo réu**, o intérprete deve aplicá-lo *cum grano salis*, e deve também, considerar as questões que envolvem a cumulação subjetiva (litisconsórcio) para permitir o cúmulo de pedidos contra vários réus, num único processo, desde que, obviamente, os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 292 seja obrigatoriamente respeitados.

Voltando à cumulação de pedidos e ao art. 292 do CPC, avaliamos os aspectos e requisitos impostos pelo legislador como *conditio* para que fosse essa permitida. Nesse passo e já adiantando algumas conclusões, não encontramos maiores dificuldades para encontrar nas ações anulatórias que contenham pedido cumulado de indenização o requisito da *compatibilidade* entre os pedidos (**inciso I**), porque um não exclui o outro, podendo haver sentença favorável e desfavorável conjuntamente, sem que prejudique juridicamente os provimentos finais, de modo a obstar o exercício da jurisdição. Quanto à *adequação dos procedimentos* (**inciso III**), assiste igual sorte, pois tanto as ações típicas de anulação de direitos de propriedade industrial, quanto aquelas obrigacionais de indenização seguem o rito comum ordinário, igualmente não se opondo qualquer negativa de trânsito ao cúmulo de pedidos.

Entretanto, melhor análise se deve fazer sobre o requisito que trata da *competência* (**inciso II**), visto que redundará diretamente nas conclusões sobre o regime e conceito constitucional aplicado aos casos em concreto, sendo que aqui, nos parece, residirá o nó górdio da discussão, e

nos levará então, à resposta das perguntas feitas no início deste trabalho: **é permitida a cumulação de pedido de indenização nas ações anulação de direitos de propriedade industrial e é a justiça especializada federal competente para processar e julgar esse pedido de indenização?**

Necessário um breve relato sobre a **competência**. Como já enfrentamos¹⁷⁴, a competência constitui a *medida da jurisdição*¹⁷⁵, onde o poder jurisdicional está circunscrito, sendo determinada quando há o exercício em concreto deste no conflito de interesses instituído. Sua origem decorre da gama de lides existentes e da necessidade de distribuição do poder jurisdicional pelo Estado entre juízes e Tribunais, dada a impraticabilidade de monopólio decisório dos litígios, pelo que necessária a imposição de critérios e limites para seu exercício. Implica, em sentido prático, na divisão de trabalhos entre os órgãos do Poder Judiciário visando a concretização da jurisdição, no critério de sua repartição. Ou ainda, no fato de que a descentralização dos juízos obedece à impossibilidade do tribunal único, e a competência significa, portanto, uma correlação entre o órgão e a lide¹⁷⁶.

A lei processual, já visto, descreve em seu art. 292, § 1º, II, do CPC, a permissão de se **cumularem de pedidos** quando for **competente** para deles conhecer o mesmo juiz. Cumpre destacar, desde já, que toda a doutrina consultada quando avaliou a questão da **competência** como causa de cumulação de pedidos, o fez somente quando essa ocorre nas estritas hipóteses do artigo supra referido, ou seja, num único processo contra o mesmo réu. Não se encontrou nesses escritos qualquer referência ao tema em casos envolvendo cumulação de pedidos e competência em face da existência de **litisconsórcio**. Por essa razão, nossas conclusões são decorrentes da avaliação conjunta de tudo aqui exposto, quer da cumulação subjetiva, quer da cumulação objetiva.

Como dito, a lei de direito material, assenta nos arts. 57, 118 e 175 da LPI que as ações de anulação (ou nulidade, para quem preferir) serão, obrigatoriamente, **ajuizadas no foro da Justiça Federal**, e que o INPI deve **intervir** no feito. Aqui, numa análise preliminar e combinada

¹⁷⁴ *Temas...*, p. 40-44.

¹⁷⁵ CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e Competência*, São Paulo: Saraiva, 1997, 8ª Edição, p. 47.

¹⁷⁶ ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 262.

com a norma imperativa do art. 109 da Carta Política, poderia se concluir pela prevalência **absoluta** da justiça especializada federal sobre a justiça comum estadual, encerrando os elementos de *jurisdição* e *foro*, restando de imediato, eleita a via atrativa da competência *ratione personae*¹⁷⁷. Mas, no entanto, essa definição que encerraria o elemento **interesse** do INPI demandando a competência da Justiça Federal, se poderia concluir como sendo, exclusivamente, para as ações de anulação e ou nulidade de direitos de propriedade industrial. Não abrangeria, então, o pedido de indenização.

Não obstante, quando examinamos a hipótese de litisconsórcio, quer facultativo, quer necessário, encontramos modalidades de ações que por possuírem laços tão fortes de união e de participação comum, permitiria a cumulação de pedidos numa mesma ação, **ainda que se verificasse fossem dirigidos a juízes absolutamente incompetentes entre si**, face a prevalência do poder de atração e união das ações em detrimento da norma processual da cumulação. Nada impediria, por exemplo, que um dos litisconsortes que está sujeito a uma justiça especializada (Federal), por força da norma constitucional (art. 109), viesse a se juntar a outros demais consortes sujeitos à competência da justiça comum estadual¹⁷⁸. Por óbvio, por questão absoluta de competência – que não se prorroga -, e aí sim de ordem constitucional e processual -, **as ações seriam processadas única e exclusivamente do foro de atração da justiça especializada federal**. Tanto assim, que CALMON DE PASSOS costumava referir que o foro especial atrai os demais litisconsortes “**em virtude da improrrogabilidade da competência na espécie**”¹⁷⁹. Nessas hipóteses, então, em virtude da *vis atractiva* decorrente do laço de união presente nas ações que envolvem os litisconsortes, não ficaria afastada, em absoluto, a reunião das ações e a possibilidade de processamento de pedidos cumulados, suplantando-se o estabelecido no *caput* do art. 292 do CPC, e se ignorando a exigência de cumulação num único processo contra o mesmo réu.

Então, haveria nesse caso, **em razão do litisconsórcio a abrangência absoluta da Justiça especializada Federal, em razão da pessoa, e não do pedido ou causa de pedir**.

¹⁷⁷ *Temas...*, p. 11/31.

¹⁷⁸ ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 189/190.

¹⁷⁹ *Do litisconsórcio no código de processo civil*, Salvador: s/ed., 1952, p. 57.

Portanto, para aqueles que sustentam que o INPI deve ser demandado como réu litisconsorte¹⁸⁰, não haveria, absolutamente, qualquer incongruência, quer do ponto de vista do art. 109 da CF, que do art. 292, § 1º, II, do CPC, de se cumularem pedidos de anulação do direito de propriedade industrial e indenização, sendo absolutamente competente para julgá-los a Justiça especializada Federal. A via atrativa decorre justamente da conjugação imperativa e combinada desses diplomas legais. E o **interesse** do INPI estaria justamente na causa que foi ajuizada para anular o direito de propriedade industrial, nos parecendo de todo irrelevante que o pedido de indenização não tenha sido contra ele formulado, porque aqui seria causa de **cumulação sucessiva**, em que a indenização somente seria examinada com a procedência da primeira pretensão, de anulação do direito de propriedade industrial. Nada obstando, ainda, nesses casos, a formulação desses pedidos, um contra o réu titular do direito e outro contra o INPI. Seria esse um primeiro cenário. Aparentemente, a mesma causa para a anulação do direito pode importar na indenização, porém a procedência deste último pode depender, eventualmente, da prova do prejuízo, estranho aos motivos que ensejaram a anulação do direito.

Sabe-se ainda, consoante maciça jurisprudência do STJ, que a competência absoluta não se prorroga em razão de conexão. Logo, se para uma causa não participasse o INPI, ter-se-ia por incompetente a Justiça Federal, como seria, *in casu* e em tese, o pedido de indenização. **Porém, nos parece que a solução dessa controvérsia repousa justamente na avaliação conjunta da competência determinada pelo litisconsórcio - e via atrativa da Justiça Federal em razão da pessoa (INPI) -, como também em razão da modalidade de cumulação de pedidos, de natureza sucessiva. Ainda que a indenização não se aplique ou se tenha formulado em face do INPI, o primeiro, de anulação do direito de propriedade industrial é suficiente para estabelecer a competência da Justiça especializada Federal, porque envolve o interesse e participação da autarquia na causa.**

Um segundo cenário que se poderia aventar é o da cumulação de pedidos (anulação do direito de propriedade industrial e indenização), nas hipóteses em que o INPI é mero **assistente**

¹⁸⁰ DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e Expressões de Propaganda*, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 456; SCHMIDT, Lélío Denicoli. "O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: assistente, litisconsorte ou fiscal da lei?", Revista da ABPI n.º. 26, jan/fev 1997, p. 29-41.

nas ações dessa natureza, posição que é sustentada por alguns autores¹⁸¹, dentre os quais, o que entabula estas linhas¹⁸².

A *assistência*, numa conceituação mais singela, envolve a intervenção voluntária de terceiro que, motivado por interesse jurídico, compõe a lide para buscar sentença favorável a uma das partes, autor ou réu, auxiliando nessa obtenção. O *assistente* vai ao feito colaborar para que a prestação da tutela jurisdicional seja benéfica e favorável à parte que assiste, posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha. Para AURELIANO DE GUSMÃO¹⁸³, trata-se de “*intervenção de terceiro no processo para auxiliar um dos litigantes, em cujo ganho de causa tenham legítimo interesse?*”. Pode ser *simples* ou *adesiva*, previstos no art. 50 do CPC e *qualificada* ou *litisconsorcial*, do art. 54. FREDERICO MARQUES¹⁸⁴, seguindo os ensinamentos de CHIOVENDA, entende que há *assistência simples* quando o “*terceiro interveniente se encontra com uma das partes no processo, em relação tal que o desfecho desfavorável da lide, embora não produzindo o efeito de coisa julgada quanto a ele, tornaria depois mais difícil, se ele não intervisse, a defesa de seu direito.*” O emérito processualista gaúcho ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, definia que “*O terceiro, ao intervir no processo na qualidade de assistente, não formula pedido algum em prol de direito seu. Torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte.*”¹⁸⁵

Pois bem. Nesses casos, em que o INPI atua como mero assistente da parte, nos parece que a circunstância da cumulação do pedido de indenização merece abordagem um pouco diversa àquela conceituada anteriormente, quando concluímos por sua possibilidade em razão da via atrativa do litisconsórcio e da competência absoluta. Por que aqui, em havendo **assistência da autarquia**, a atração litisconsorcial não existiria. Ao que nos parece, estaríamos diante da hipótese nua e crua do art. 292, *caput*, do CPC, de **dois pedidos formulados contra o mesmo réu – titular do registro** -, mas nada postulado contra o INPI.

¹⁸¹ GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado de propriedade industrial*, São Paulo: RT, 1982, vol. I, p. 513 e vol. II, p. 1080; SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 59; PAES, Paulo Roberto Tavares. *Propriedade Industrial*, São Paulo: Saraiva, 1982, p. 54; TINOCO SOARES, José Carlos. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*, São Paulo: Editora RT, 1997, p. 103 e 267; LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V., *A lei da propriedade industrial comentada*, São Paulo: Lejus, 1999, p. 127, 132 e 301.

¹⁸² *Temas...*, p. 31/38.

¹⁸³ *Processo Civil e Comercial*, p. 508, 1934.

¹⁸⁴ *Instituições de direito processual civil*, Campinas: Editora Millenium, 2000, vol. II, p. 249/250.

¹⁸⁵ *Intervenção de Terceiros*, São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 151.

Mesmo assim, a solução viável que nos parece existir é a mesma tirada no cenário dantes referido. Pois ainda que se pudesse admitir, na letra fria da lei, a impossibilidade de cumulação do pedido de indenização nas ações de anulação ou nulidade de direitos de propriedade industrial, seja porque ausente a *vis atractiva* do litisconsórcio, seja porque incompetente a Justiça Federal para examiná-lo, **reputamos ser essa legalmente permitida.**

Isso porque o fato de que o INPI participe como mero assistente na ação, não serve para afastar o conhecimento e julgamento da Justiça Federal do pedido de indenização cumulado, porque tal qual no cenário já referido, há cumulação sucessiva, restando presente o interesse da autarquia em razão da própria ação de anulação ou nulidade do direito de propriedade.

Portanto, seja o INPI réu litisconsorte, seja mero assistente nas ações anulatórias ou de nulidade, compete exclusivamente à Justiça Federal o julgamento e processamento dessas e também do pedido de indenização. Pois em ambas as hipóteses estar-se-ia obedecendo o critério de eleição da competência previsto no art. 109, I, da CF - **interesse do INPI na causa** – decorrente de sua obrigatória participação nessas ações. E o pedido de indenização, mesmo e ainda que não formulado contra ele, por ser sucessivo ao de anulação do direito, não constitui motivo por si só apto a implicar na incompetência da Justiça Federal, restando também presente a exigência do art. 292, § 1º, II, do CPC. Neste sentido o julgado do STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DUPLICIDADE DE FEITOS. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA FEDERAL. I – Existentes dois feitos que reúnem as mesmas partes, discrepando tão somente da finalidade - consignatória e declaratória - e, ditos feitos sendo processados em esferas distintas – Justiça estadual e Justiça federal – prevalece o princípio de privilégio do foro em razão da parte - BNH -, sendo competente a Justiça Federal. II- Conflito procedente. Competência da Justiça Federal. (CC 321/ES, 1ª Seção, Relator Ministro Pedro Aciole, DJ de 25/06/1990, p. 6018)

IV. Conclusão.

Diante de tudo que aqui expusemos, impõe-se a resposta às questões formuladas no início do trabalho: *é permitida a cumulação de pedido de indenização nas ações de anulação de direitos de propriedade industrial e a justiça especializada federal é competente para processar e julgar esse pedido de indenização?*

Pelo que pudemos enfrentar, nos parece, sem sombra de dúvidas e receio de errar, que para ambos os questionamentos a resposta é **positiva**. É absolutamente permitida a cumulação **sucessiva** de pedido de anulação ou nulidade de direitos de propriedade industrial e indenização num único processo e contra o réu titular do direito e o INPI, porque, como já referido, em tese, a mesma causa para a anulação do direito pode importar na indenização, porém a procedência deste último pode depender, eventualmente, **da prova do prejuízo**, que é estranho aos motivos que ensejaram a anulação do direito. Também, absolutamente competente a Justiça Federal para julgar e processar **ambos pedidos**, independentemente da participação processual do INPI (assistente ou réu litisconsorte – mesmo que considerando que para esse último há outra via atrativa), pois o que define e estabelece o **interesse** exigido pelo art. 109, I, da CF, **é justamente a causa da anulação do direito de propriedade industrial**, delimitador e fixador daquela competência.

Cumpramos ressaltar, ainda que nossas conclusões tenham premissa eminentemente técnico-processual e da *mens legis* do art. 292 do CPC e art. 109, I, da CF, nos é dado, numa visão mais ampla do direito, encontrar uma solução mais condizente com sua realização. Não podemos deixar de reconhecer e afirmar que direito hodierno busca a efetividade de processo, com prestação jurisdicional de forma plenária, em que o dever do Judiciário, além de aplicar a vontade da lei no caso concreto, é o de assegurar a total, ampla e irrestrita solução da lide.

Veja-se, por exemplo, as soluções encontradas no art. 56, § 2º e art. 173, § único, da LPI, em que o legislador conferiu às ações de anulação o poder de que, em atendidos os requisitos processuais típicos, seja determinada a suspensão dos efeitos da patente, do desenho industrial, da marca, e ainda, quanto à esta última, cessar também o uso. Nesses dispositivos, ao que parece, o objetivo do legislador, ainda que menor (pois limitou a suspensão dos efeitos do direito e do

uso somente em sede de provimento de urgência), foi de amparar o direito daquele que postula pela anulação, conferindo-se-lhe meios e instrumentos necessários para se efetivar e realizar seu direito da forma mais ampla possível.

Então, se a parte que ajuíza a demanda, pede não só a anulação do direito de propriedade industrial, mas também sua abstenção de uso e suspensão de efeitos, na forma como lhe permite a própria lei, ainda que em sede de tutela de urgência e essa é permitida à Justiça Federal conhecer e julgar, razão não haveria para se negar essa prestação jurisdicional contemplando pedido de indenização, como meio apto a conduzir à efetividade do processo e servir de fundamento, inclusive, a contra-argumentar as razões negativas de cumulação desse pedido, que em poucos casos ainda se vê na jurisprudência.

Aliás, a orientação de se observar os primados constitucionais de efetividade e realização do direito é também, ainda que sem o rigorismo técnico da norma processual e constitucional, motivo que fundamenta as decisões do Tribunal Regional da Segunda Região, já anteriormente citadas, pelo que vão aqui corroboradas.

Por fim, para que não passe *in albis*, a questão da indenização em ações de anulação de direitos de propriedade industrial e seu cabimento deve também observar os mesmos princípios estabelecidos para a responsabilidade civil e verificada *cum grano salis*. De mais a mais, não se pode deixar de referir que os direitos de propriedade industrial têm natureza atributiva, em que se poderia considerar impossível do ponto de vista jurídica, determinar aquele que o utilizou de forma regular e lícita (art. 188, I, do novo CC), seja condenado a indenizar os prejuízos eventualmente causados àquele que ajuíza a ação de anulação. Entretanto, esse tema, por demandar muita controvérsia, pode e quem sabe será, objeto de estudo futuro mais aprofundado. Sobre a cumulação de pedido de indenização em ações anulatórias de direitos de propriedade industrial, porém, seriam essas nossas considerações e conclusões.

“As Ações de Propriedade Industrial e a Suspensão do Processo em Razão de Questão Prejudicial Externa”

1. Breve intróito.

As questões de processo civil, mesmo na existência de uma das codificações mais bem disciplinadas dentre os sistemas de direito germânico, quase sempre se mostram espinhosas e tormentosas. Não pela aplicação e interpretação sistemática da norma positiva e dos princípios, mas sim pela própria natureza dessa ciência do Direito que a cada momento traz temas novos e controversias, cujas soluções, regra geral, fogem ao singelo escopo da lei.

Numa dessas controversias estabelecidas enquadra-se o tema da suspensão do processo por motivo de questão prejudicial, que quando aplicada em ações que envolvem direitos de propriedade industrial, tem, já há um bom tempo, acarretado calorosas discussões e embates jurídicos nos Tribunais, insuficientes para lançar uma solução única. Não só pelo motivo do estudo e aplicação desse tema de direito processual civil na propriedade industrial é que decidimos abordá-lo em forma deste artigo, mas acima de tudo, em razão de precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça¹⁸⁶ que debateu a questão, resolvendo-a, ao nosso ver, de forma equivocada e controvertida. Então, para fomentar o debate e contribuir para uma tentativa de encaminhamento da matéria, sob o ponto de vista doutrinário, permitimo-nos lançar mão das razões que passamos a estabelecer.

2. A suspensão do processo.

Num título criado especialmente pelo legislador, nossa lei instrumental contempla fases da formação e desenvolvimento do processo, que se entende não como ação processual, mas como a relação jurídica que se forma entre o autor, o juiz e o réu. Os atos processuais são

¹⁸⁶ REsp 742428/DF, Relator Ministro Massami Uyeda, 4ª Turma, DJ de 01.12.2006, p. 323.

ordenados em métodos, visando atingir um fim e por isso, hão de passar por todas as etapas de um roteiro pré-traçado¹⁸⁷.

Mas essa relação jurídica que se desenvolve no processo, nasce da iniciativa da parte (art. 261 do CPC) e termina por ato estatal do juiz através da sentença, tem, por certos momentos, percalços em seu caminho, e eventualmente pode sofrer acidentes que implicam em sua paralisação, aos quais CARNELUTTI denominava de crises, consistentes num “modo de ser anormal do procedimento em virtude do qual se detém seu curso, temporária ou definitivamente”¹⁸⁸.

O processo, depois de iniciado, só se interrompe por causa legal. Nesse diapasão é que se estuda a suspensão, consistente numa causa regular e admissível de paralisação temporária ou definitiva da vida da relação processual, renovada assim que superado o obstáculo que acarretava essa condição. Suspensão, nada mais é do que a paralisação do curso do processo pela ocorrência de motivos legalmente previstos¹⁸⁹, situação provisória e temporária, situação na qual CHIOVENDA¹⁹⁰ considerava como não existente a relação processual, embora conservando seu efeito negativo de impedir a constituição de uma nova relação (litispendência).

Várias, aliás, são as teses defendidas por doutrinadores de tomo acerca da suspensão e suas modalidades. CARNELUTTI¹⁹¹, por exemplo, classificava-a como sendo necessária ou facultativa. A primeira decorria de expressa disposição legal (ope legis) e a segunda, teria origem na determinação ordenada pelo juiz (ope judicis). Na modalidade de suspensão **necessária** ou **legal**, haveria um impedimento ao desenvolvimento da atividade em que se resolve o processo decorrente de um evento externo em relação ao mesmo, que poderia se manifestar de forma física – aquele que impossibilite ou dificulte de modo excessivo a atividade jurisdicional no processo, v.g., em caso de guerra -; de forma lógica - quando possa resultar de um processo distinto elementos que possam fundamentar o juiz em sua decisão, v.g., em controvérsia penal, civil ou administrativa cujo julgamento possa interferir na causa; e por fim, de forma jurídica –

¹⁸⁷ MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Comentários ao código de processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, p. 368.

¹⁸⁸ CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil, Campinas: Servanda, 1999, vol. II, p. 170.

¹⁸⁹ GRECO, LEONARDO. “Suspensão do processo”, Revista de Processo, vol. 80, p. 90.

¹⁹⁰ Instituições de direito processual civil, Campinas: Editora Bookseller, 2002, vol. III, p. 210.

oportunidade em que, mesmo na ausência de impedimento lógico ou físico, se mostre oportuno ao juiz deter temporariamente o procedimento, v.g., em casos de tentativa de conciliação pelas partes litigantes.

Já na modalidade de suspensão **facultativa**, ainda nos ensinamentos do renomado processualista italiano, a causa da paralisação não teria definição anterior, mas sim em decorrência de atos que vão se realizando no processo e que fazem com o que juiz determine sua detenção por certo tempo, como, por exemplo, nas hipóteses de transação ou autocomposição da lide; ou por impedimento temporário das partes ou procuradores, etc. Nessa mesma linha a doutrina de SERGIO SAHIONE FADEL que adota, porém, outra nomenclatura, considerando as hipóteses de suspensão do curso do processo em razão de motivos automáticos ou por autorização do juiz¹⁹².

ALEXANDRE FREITAS CÂMARA¹⁹³, lado outro, costuma conceituar, e o faz para distinguir, a suspensão própria, da imprópria. A primeira seria causa de paralisação do processo em sua integralidade, permitida apenas a prática de atos urgentes pelas partes, que é o caso da suspensão pela convenção das partes. A segunda, ao contrário, não envolveria propriamente uma forma de paralisação do processo, mas sim apenas de algum incidente interno, não autônomo, que, enquanto não decidido impede o regular andamento. Seriam as hipóteses de exceção de impedimento, suspeição ou relativa de incompetência.

Seguindo a esteira daqueles que definem e conceituam a suspensão, HUMBERTO THEODORO JUNIOR¹⁹⁴ termina por concluir que ela se opera quando um acontecimento voluntário ou não, provoca, de modo temporário, a detenção da marcha dos atos processuais, sendo que, tão logo cesse o evento extraordinário que lhe deu causa e superada a crise, o processo se restabelece e vive normalmente.

Pois bem. Nessa modalidade de paralisação passageira, e verificando sua incidência em nosso sistema legal, elenca o Código de Processo Civil, exhaustivamente, todas as hipóteses

¹⁹¹ *Instituições...*, vol. II, p. 171.

¹⁹² Código de processo civil comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 301.

¹⁹³ Lições de direito processual civil, Rio de Janeiro: Editora Lumem Juris, 2006, vol. I, p. 291.

¹⁹⁴ Curso de direito processual civil, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, vol. I, p. 344.

possíveis de suspensão do andamento da ação processual, e que vêm encontradas no **art. 265** e suas alíneas e letras.

Como para o estudo importa apenas para efeitos didáticos as modalidades de suspensão por determinação do juiz, nos ocuparemos especificamente de avaliar e tentar decifrar a modalidade de detenção por determinação legal, específica e especialmente, aquela contida no **art. 265, IV, alínea “a”, do CPC**.

3. Do conceito de questão prejudicial.

Necessário, antes de mais nada, definir-se o que é questão prejudicial, como surge e como interfere no andamento da ação. Nosso legislador resolveu dividir o catálogo processual em três livros, cada um destinado a um tipo de processo, denominados de conhecimento (Livro I), de execução (Livro II) e cautelar (Livro III). Reservou ainda, um último livro para o que denominou de procedimentos especiais, de jurisdição voluntário e contenciosa, e outro para disposições finais. Para o estudo da questão prejudicial e suas nuances, centraremos a abordagem no processo de conhecimento, e mais especificamente no módulo destinado a fase cognitiva. Cognição é o meio pelo qual o juiz, decorrente da consideração, avaliação e valoração das alegações e provas produzidas pelas partes, forma juízo de valor sobre as questões que foram suscitadas, a fim de decidi-las¹⁹⁵. Por isso ela é essencial para adequar o processo à pretensão de direito material. Já de larga data, autores defendiam a idéia de que o objeto da cognição seria formado por um binômio, envolvendo pressupostos processuais e condições da ação, como fazia, por exemplo CHIOVENDA¹⁹⁶. Outros sustentavam que a cognição passava por um trinômio de questões, que envolviam as condições da ação, os pressupostos processuais e o mérito¹⁹⁷.

¹⁹⁵ WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 41; FREITAS CÂMARA, Alexandre, *Lições...*, vol. I, p. 275.

¹⁹⁶ *Instituições...*, vol. , p.

¹⁹⁷ BUZAID, Alfredo. Do agravo de petição no sistema do código de processo civil, São Paulo: Saraiva, 1956, p. 90; GUIMARÃES, Luiz Machado. Estudos de direito processual civil, Rio de Janeiro, Editora Jurídica e Universitária, 1969, p. 99; GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, São Paulo: Saraiva, 2006, vol. 2, p. 179

E numa fase mais aguda houve quem reputasse a existência da cognição através de um quadrinômio, representado pelos pressupostos processuais, supostos processuais, condições da ação e mérito causae¹⁹⁸.

Opinamos e seguimos, com a vênia dos demais, a orientação de que o processo de conhecimento e de cognição passa e é formado, fundamentalmente, pela existência dos três elementos já acima nominados. Aliás, achamos salutar e deveras interessante a nova conceituação dada por FREITAS CÂMARA¹⁹⁹, mais condizente com a realidade do processo, que ao definir o trinômio do objeto da cognição, o fez diferentemente da antiga conceituação, falando de questões preliminares, questões prejudiciais e mérito da causa (objeto do processo).

Ao que se vê do estudo do objeto da cognição judicial, que a mesma passa pela necessidade de que sejam enfrentadas questões, que, desimportando, sejam preliminares ou prejudiciais, são, obviamente, prévias e logicamente antecedentes à resolução de mérito. Por isso advertia THEREZA ALVIM²⁰⁰ sobre os equívocos de se fazer a distinção entre as questões prejudiciais (mérito) e preliminares (processuais) de acordo com a matéria nelas vinculadas, mas sim sobre o teor da influência que a questão vinculante terá sobre aquela vinculada.

Pois bem. Considera-se questão prejudicial aquela cuja solução dependerá não a possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas o fundamento desse pronunciamento²⁰¹. É questão prévia a ser decifrada no processo de cognição, e que trata de um antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito (questão prejudicada) e que vincula a solução deste, podendo, ainda, ser objeto de ação autônoma²⁰². A prejudicial, por constituir logicamente um antecedente, é prévia, e por isso somente após ser conhecida pelo juiz, é que se poderá partir para a resolução do objeto do processo, tendo nessa influência direta e preponderante.

As chamadas questões prejudiciais, que podem afetar tanto a ação quanto a sentença, possuindo natureza externa ou interna. Quando são prejudiciais à ação, impedem seu ajuizamento

¹⁹⁸ NEVES, Celso. Estrutura fundamental do processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 199.

¹⁹⁹ “O objeto da cognição no processo civil”, in *Livro de Estudos Jurídicos*, Niterói: IEJ, 1995, vol. XI, p. 208.

²⁰⁰ Questões prévias e limites objetivos da coisa julgada, São Paulo: RT, 1977, p. 15.

²⁰¹ DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Salvador: Editora Podivm, 2007, vol. 1, p. 268.

²⁰² FERNANDES, Antônio Scarance. Prejudicialidade, São Paulo: RT, 1988, p. 53.

por incerteza em decorrência das condições. Quando são prejudiciais à sentença, impedem seja proferida, enquanto não resolvidas, por constituírem antecedente lógico ao julgamento da causa principal²⁰³.

As prejudiciais internas são julgadas na própria ação, pois surgem nela própria. Já a questão prejudicial externa depende da discussão e julgamento em outro processo, ou seja, quando a relação jurídica antecedente depende a decisão dessa outra causa²⁰⁴. Essa distinção, desde já se faz relevante, porque guarda relação direta com o estudo que se fará da suspensão do processo por força do art. 265, IV, “a”, do CPC. Seguindo na conceituação das questões prejudiciais como descrito na doutrina, podem ser consideradas como homogêneas, ou seja, civis²⁰⁵, ou quando integrantes do mesmo ramo do Direito em que se discute a questão subordinada ou prejudicada²⁰⁶. São, por outro lado, heterogêneas, quando debaterem questões relativas a Direitos distintos, de ramo diverso, também ditas criminais²⁰⁷.

Essa diversidade pode influenciar justamente, a suspensão de um dos processos por força do art. 265, IV, “a”, do CPC, como nos casos de questão heterogênea e externa, porque dificilmente permitirá a reunião dos feitos como efeito da conexão por prejudicialidade, por força da incompetência absoluta em razão da matéria²⁰⁸. MONIZ DE ARAGÃO, por fim, ainda conceitua as questões prejudiciais de acordo como o tempo no processos, ou seja, o momento em que aparecem ou são formadas, dizendo então, que podem ser antecedentes, concomitantes ou subseqüentes ao processo principal²⁰⁹.

A importância do surgimento da questão prejudicial, quando é formada, é que mostrará a razão da suspensão do processo, sendo de relevância especial para o estudo como ver-se-á adiante.

²⁰³ MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. *Comentários...*, vol. II, p. 400.

²⁰⁴ GRECO FILHO, Vicente. *Direito processual...*, vol. 2, p. 66.

²⁰⁵ MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. *Comentários...*, vol. II, p. 401.

²⁰⁶ DIDIER JR., Fredie. *Curso...*, vol. 1, p. 269; FREITAS CÂMARA, Alexandre, *Lições...*, vol. I, p. 279.

²⁰⁷ MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, Manual do processo de conhecimento, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 194.

²⁰⁸ DIDIER JR., Fredie. *Curso...*, vol. 1, p. 270.

²⁰⁹ MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. *Comentários...*, vol. II, p. 401.

4. Da questão prejudicial como fundamento para a suspensão do processo – art. 265, IV, “a”, do CPC.

Esquadrinhada e devidamente conceituada a questão prejudicial no processo civil brasileiro, sua forma de constituição e implicação na ação de conhecimento, cumpre agora dimensionar o incidente de suspensão e paralisação do processo em razão da mesma, mais especificamente ao que alude o art. 265, IV, “a”, do CPC. Diz especificamente o dispositivo em comento que:

Art. 265. Suspende-se o processo:

(...)

IV – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Simple leitura que se faz do preceito legal em estudo é suficiente para afastar, desde logo, a hipótese de se tratar de prejudicial interna, pois essa, aliás, vem descrita na alínea “c” desse mesmo dispositivo, tratando-se, portanto, e evidentemente, de uma questão prejudicial externa. Esclarecida a natureza dessa prejudicial, cumpre interpretar a mens legis do dispositivo e seu alcance no processo.

Inicialmente, e maiores digressões não se fazem necessárias, estabelece-se a suspensão do processo quando a sentença de mérito (e só ela porque as decisões que resolvem questões incidentais não julgam o mérito) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outra ação pendente. Aqui, então, se recolhem dois requisitos para a suspensão do processo nessa modalidade, para quando a sentença de mérito depender:

- a) do julgamento de outra causa **ou**
- b) da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Fizemos questão de destacar a conjunção alternativa que integra o referido dispositivo, pois nos parece de extrema relevância para o deslinde de eventual controvérsia que a doutrina expõe ao estudar a matéria. Senão vejamos.

Na primeira hipótese, resta de clareza solar definido que deve o juiz determinar a suspensão do processo em curso quando – devidamente provocado por uma das partes, haja vista que a prejudicialidade externa não pode ser invocada de ofício – verificar que a sentença de mérito **dependa do julgamento de outra causa**. Entende-se nesse caso, que a dependência entre as causas deve ser compreendida como uma dependência lógica²¹⁰, visto que a solução de uma passa necessariamente pelo que se decida na outra, por um motivo subordinante. Paralisa-se o processo até que se decida a questão prejudicial externa, também chamada exógena, que está para ser apreciada em processo diverso a este em que se está examinando a questão prejudicada, ou de mérito²¹¹. Deixa claro o dispositivo, então, que a solução do processo está vinculado à prévia decisão de outras causas.

Na segunda hipótese, que aqui trazemos somente para conhecimento, suspende-se o curso da ação até que se decida sobre a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que faça parte do objeto principal de outro processo pendente, como é, v.g., as questões envolvendo ações de alimento em que é suscitada a existência anterior de processo negatório de paternidade. É evidente que o resultado da ação de alimentos vai depender do reconhecimento ou não da paternidade, constituindo-se, portanto, motivo suficiente para paralisar o andamento daquela ação. Nessa circunstância, como consta claramente do dispositivo legal, a questão prejudicial que vai demandar a suspensão do processo é prévia e presente em **outro processo pendente**, ou seja, proposto anteriormente.

No entanto, essa circunstância não se aplicaria de forma literal à primeira hipótese de suspensão por questão prejudicial – julgamento de outra causa – visto que não estabeleceu o legislador especificamente – como fez na hipótese de declaração da relação jurídica – que a outra

²¹⁰ DIDIER JR., Fredie. *Curso...*, vol. 1, p. 520.

²¹¹ FREITAS CÂMARA, Alexandre, *Lições...*, vol. I, p. 295.

causa esteja pendente, ou melhor, que tenha sido proposta anteriormente àquela cuja qual se operará a suspensão. Explicitando, não referiu expressamente o julgador que na suspensão do processo em razão do julgamento de outra causa, deveria estar essa já em andamento e ser anterior à resolução de mérito dita prejudicada, como o fez na hipótese da declaração de relação jurídica, em que fala de **outro processo pendente**.

Portanto, caberia indagar, na omissão da norma se na primeira hipótese de suspensão do art. 265, IV, “a”, do CPC – sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa – está estabelecido ou determinado que essa outra causa tenha que ser anterior àquela que está em andamento e será suspensa, ou se pode ser posterior, proposta após o ajuizamento da principal?

A resposta, de um certo modo, pode ser simples. Mas, para chegar à ela, cabem alguns apontamentos doutrinários. Regra geral, os processualistas que se ocuparam desse tema, concluíram que **“o processo só será suspenso se o outro, aquele onde se apreciará a questão prejudicial, iniciou-se antes dele”**²¹². Foi dito também que **“a suspensão do processo por força do disposto na letra a se restringe às questões prejudiciais externas, que já estejam propostas”**²¹³, pois se **“a ação não estiver proposta, a suspensão é inadmissível”**. O enunciado, portanto, refere-se a circunstância em que o julgamento de uma causa pendente depende do julgamento de outra causa pendente, como causa negativa, pois somente haverá a suspensão do processo se for inviável a reunião das causas num mesmo juízo²¹⁴.

Essa conclusão seria simples na segunda hipótese, pois como já visto, o legislador definiu claramente que na hipótese de existência de precedente pendente sobre declaração de relação jurídica, deve-se aguardar seu fim, suspendendo-se o andamento da ação que a esse resultado se subordina. Porém, essa orientação evidente não passa na primeira hipótese, de dependência de julgamento de outra causa. Portanto, em que pese a existência de abalizada doutrina alertando para o fato de que somente se suspende o processo cuja sentença de mérito dependa do

²¹² FREITAS CÂMARA, Alexandre, *Lições...*, vol. I, p. 295; GRECO, LEONARDO. *Suspensão...*, p. 99.

²¹³ MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. *Comentários...*, vol. II, p. 401; GOMES, Fábio. *Comentários ao código de processo civil*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, vol. 3, p. 202.

²¹⁴ THEODORO JR., Humberto. *Curso de direito processual civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, vol. 1, p. 338; DIDIER JR., Fredie. *Curso...*, vol. 1, p. 520.

juízo de outra causa, quando essa já estiver em andamento e for anterior, somos de adotar, máxima vênia, posição diametralmente oposta, para concluir inversamente aos doutos.

E dizemos, sem o menor receio de errar, que **não há necessidade de que a outra causa seja anterior àquela cuja suspensão se ordenará, podendo sim, ser proposta posteriormente à esta.** Para formarmos nosso convencimento, partimos de umas simples circunstância preponderante e que advém da própria conceituação de questão prejudicial, ou seja, aquela que é prévia e logicamente antecedentes à **resolução de mérito.** Ora, 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. Não se diz, então, que a prejudicial deva ser anterior ao **processo** ou **à causa.** Tem que o ser, isso sim, **à sentença de mérito.**

Partindo dessa premissa, somos forçados a reconhecer, numa interpretação lógica e sistemática, que a suspensão do processo por iniciativa do art. 265, IV, “a”, do CPC, em razão da existência de outra causa, não faz com que essa outra causa esteja em andamento ou seja anterior a esse processo. Absolutamente não. Norma não traz essa exigência ou critério de anterioridade de causa em que exista questão prejudicial. Fala apenas que quando a sentença de mérito depender do julgamento desse outro processo, é que se determinará a suspensão.

Pois há tão somente relação de dependência entre ambas, visto que uma é prejudicial à outra, de forma que seu resultado pode interferir na solução daquela. Mas tão somente isso. O critério de anterioridade de causa ou processo não é absolutamente ventilado na norma processual em comento. Se há vínculo de prejudicialidade entre as causas, ainda que apareça em processo posterior, não há porque deixar de se suspender o processo. Isso nos parece evidente, devida vênia aos doutrinadores de tomo já referidos. Aliás, tanto assim se conclui, pois se quisesse o legislador suspender o processo em razão de questão anterior, teria falado em tema de **preliminariedade** e não prejudicialidade. Com efeito, pois as questões preliminares podem impedir o julgamento do objeto do processo²¹⁵, ainda que não sejam especificamente relativas ao

²¹⁵ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de processo civil (1939), Rio de Janeiro: Editora Forense, 1956, tomo IV, p. 63.

mérito, v.g., as condições da ação. Mas essas questões prévias preliminares, por serem impeditivas do prosseguimento do processo é que reputamos devam ser **anteriores** ao processo. Mas não as prejudiciais. Essas podem surgir e aparecer a qualquer momento, sendo o critério de anterioridade relativo somente **à sentença de mérito**, e não **ao processo**.

Portanto, e para bem esclarecer nossa interpretação sobre a questão prejudicial da primeira parte do art. 265, IV, “a”, do CPC, entendemos que a suspensão do processo poderá ser decretada sempre que aparecer questão prejudicial em outra causa anterior à **sentença de mérito**, mas não necessariamente anterior ao processo em que será pronunciada a paralisação.

5. As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo por questão prejudicial externa.

Estabelecidas as premissas anteriores, necessárias para a abordagem deste ponto, enveredaremos numa nebulosa e obscura avaliação da suspensão do processo por força do art. 265, IV, “a”, do CPC, quando suscitada em ações envolvendo direitos de propriedade industrial.

Vejamos então, a circunstância mais comum em que possa ocorrer a suspensão do processo nessas modalidades de ação. Imaginemos que um titular de patente, registro de Desenho Industrial ou de marca, ajuíze, perante a Justiça Comum Estadual, uma ação cominatória de infração/abstenção de uso/obrigação de não fazer - qualquer que seja a nomenclatura eleita – contra quem venha infringindo e ofendendo um ou qualquer desses direitos. Invocará o titular, contra o contrafator, a proteção conferida por lei, os efeitos decorrentes da titularidade, propriedade, etc., e buscará não só a cessação do ato de violação, como também, eventualmente, a reparação do dano que lhe tenha sido causado.

Eventualmente, poderá verificar-se que o direito que está sustentando a ação, esteja por um ou outro motivo maculado ou viciado na origem, de modo que possa ser objeto de anulação (ou nulidade, como assim preferirem) através de ação própria perante a Justiça Especializada Federal, conforme prescrevem os arts. 56; 118 e 173 da Lei nº. 9.279/96 (LPI).

Em sendo então, detectada a possibilidade de que o(s) direito(s) que fundamenta(m) e dão azo às ações da Justiça Comum Estadual sejam declarados nulos, o então “contrafator” resolve ajuizar a ação de anulação/nulidade perante a Justiça Especializada Federal contra o titular. Como

base nessas circunstâncias, cabe a indagação: **poderá ser invocada perante a ação da Justiça Comum Estadual a suspensão do processo até o julgamento da ação de anulação/nulidade que tramita na Justiça Especializada Federal?** E ainda: **deveria a ação de anulação/nulidade ter sido proposta anteriormente à ação de abstenção perante a Justiça Comum Estadual?**

Com assento no que discorremos anteriormente, nos parece simples a resposta à primeira indagação. Não temos dúvida que a causa em que se discute a anulação/nulidade do direito de propriedade industrial (Justiça Federal) constitui evidenciada questão prejudicial externa homogênea ao julgamento do processo cominatório por violação desse direito (Justiça Estadual). Vejamos.

A sentença que está julgando o mérito da ação de abstenção/cessação de uso e indenização estaria diretamente subordinada e vinculada àquela que pode declarar a anulação/nulidade do direito de propriedade industrial, guardando inegável relação de dependência e influência direta.

Por um simples e único motivo que reputamos relevante para que seja suscitada e decreta a suspensão do processo (ação de abstenção) por força do art. 265, IV, “a” do CPC, até que se decida a ação de anulação/nulidade perante a Justiça Federal.

Esse repousa no fato que a anulação/nulidade dos direitos de propriedade industrial **produzem efeitos retroativos a partir da data de seus depósitos**, como informam os arts. 48; 112, § 1º, e 167 da LPI, com o que não se convalidam. É dizer, anulados ou nulificados esses direitos, deixaram de produzir, ou melhor, nunca produziram qualquer efeito no mundo jurídico, especialmente aqueles erga omnes, ou de usar, gozar e dispor. Diante da clareza solar desses dispositivos resta, inexoravelmente, assentada a circunstância especial e relevante que torna prejudicial o julgamento da ação de anulação/nulidade frente ao julgamento do processo de abstenção/cessação de uso, pois há evidente relação de dependência, subordinação e vinculação entre uma e outra.

Ora, se anulado for o direito na causa em trâmite perante a Justiça Federal, deixaria de existir o fundamento único da ação que se processa na Justiça Estadual, influenciando diretamente em seu mérito, pois importará, necessariamente, na sua improcedência. Pois não se

poderia, em tese, processar e julgar a ação de abstenção/cessação de uso, com eventual julgamento procedência do pedido, se ao fim e ao cabo fosse proferida sentença na causa da Justiça Federal decretando e declarando a anulação/nulidade do direito que àquela dava sustento. Seria, do ponto de vista jurídico, um evidente contrasenso. Para não dizer um conflito entre uma decisão que reconhece o direito e sua violação, para com outra que diz ser esse nulo, inexistente e que nunca produziu efeitos. Evidente a prejudicial sobre o ponto comum a ambas as causas. Neste sentido o escólio de MAURO CAPELLETTI:

Realmente não resta dúvida de que a prejudicialidade ('causa prejudicial') pode existir somente quando um 'ponto' não pacífico, ou seja, uma questão, ainda que relevante para a causa principal de modo a constituir uma questão daquela causa, seja, contudo, tal que ultrapasse os limites do objeto que é próprio da demanda e tal que possa constituir o objeto de uma outra ação e portanto de uma outra causa que seja objetivamente autônoma em relação à causa principal. (A prejudicialidade constitucional no processo civil, Milão: Giuffrè, 1957, p. 15, tradução livre)

A circunstância, portanto, apontada na lei da propriedade industrial que faz retroagir os efeitos da anulação/nulidade dos direitos é a causa que apontamos como condição sine qua non para que se suspenda o andamento da ação de abstenção/cessação de uso perante a Justiça Estadual, até que se julgue em definitivo o mérito da ação ajuizada na Justiça Federal. Há evidenciada relação de **prejudicialidade** entre uma e outra.

Porém, ainda que concluindo e manifestando expressamente nossa opinião, não podemos deixar de referir sobre construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em sentido diametralmente oposto e pode servir como obstáculo para a suspensão do processos por falta de prejudicialidade nos exemplos aqui discutidos.

O Tribunal Superior aponta, basicamente como circunstância para afastar a suspensão do processo, em razão da inexistência de prejudicialidade entre a ação da Justiça Estadual para com a da Justiça Federal, o fato de que enquanto estiver em vigor o direito de propriedade industrial,

tem seu titular e proprietário o uso exclusivo, o exercício regular, conferindo-se-lhe o remédio legal e imediato para sua defesa. É o que se vê do precedente:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATORIA PERANTE JUIZ ESTADUAL, E AÇÃO DE NULIDADE PERANTE JUIZ FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. I – Enquanto em vigor o registro da marca, o proprietário tem o seu uso exclusivo, cabendo-lhe o remédio legal, e imediato, para defender o seu direito. II – Uma causa não depende do julgamento da outra; não é prejudicial. III - Inexistência de afronta ao art. 265, IV, a , do CPC. Dissídio não configurado. IV - Recurso especial não conhecido. (REsp 2808/RJ, Relator Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, DJ de 06/08/1990, p. 7336)

Nesse julgado, o eminente Ministro Relator fundamentou seu voto, usando os sempre notáveis ensinamentos de GAMA CERQUEIRA, quando falava do direito decorrente do registro de marca:

O registro constitui o título legal para o exercício de direito exclusivo ao uso da marca, presumindo-se válido, para todos os efeitos, enquanto se achar em vigor, ainda que a sua nulidade tenha sido argüida em defesa, nos casos previstos na lei, e reconhecida por sentença. Do mesmo modo, embora atacado em ação tendente a anulá-lo, o seu titular continuará gozando de todos os direitos que a lei lhe assegura, podendo recorrer aos meios legais para defesa do uso exclusivo da marca. (Tratado da propriedade industrial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982, vol. II, p. 1082/1083)

A mesma orientação trazida no supra citado julgado, pode também ser encontrada em outro precedente, agora tratando de patentes:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE NÃO DECRETADA. EFEITOS. 1 - O art. 5º da Lei

5772/1971 confere ao autor de invenção o direito a obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo. Dessa forma, enquanto não anulada a patente de invenção, o seu autor gozará de todos os direitos legalmente garantidos. 2 – Recurso especial conhecido e provido. (REsp 57556/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJU de 22.04.97, p. 14422, LEXSTJ, vol. 97, p. 119 e RSTJ, v. 97, p. 188)

Julgados, no entanto e com a devida permissão, que não têm condição de prevalecer na orientação atual. É que não se pode distanciar da circunstância de que a norma aplicada (inclusive a doutrina citada) nesses casos concretos, dizia respeito ao anterior Código da Propriedade Industrial – Lei nº. 5.7771/72, **que não estabelecia de forma expressa e taxativa a circunstância de que a decretação ou declaração de anulação/nulidade dos direitos de propriedade industrial retroagia à data do depósito**, como fez constar o legislador especial no diploma de 1996 atualmente em vigor.

Portanto, essa questão de relevância quanto à formação e efeitos do direito de propriedade industrial, bem assim da retroatividade de declaração de anulação/nulidade, nos parece suficiente para justificar a prejudicialidade que pode surgir numa causa que tem essa finalidade perante a Justiça Federal, para com aquela que busque a abstenção/cessação de uso por violação, perante a Justiça Estadual.

A dependência é evidente, podendo uma interferir no julgamento da outra, razão porque reputamos razoável e de válida razão jurídica seja suspenso o processo até que se decida a questão prejudicial, suplantando, portanto, essas pretéritas orientações jurisprudenciais.

No que concerne à segunda indagação que dantes referimos neste trabalho, nos parece, sem qualquer sombra de dúvidas, até por tudo que já expusemos, que a ação de anulação/nulidade perante a Justiça Federal não necessita ser **anterior** ou **antecedente** ao ajuizamento da ação de abstenção/cessação processada na Justiça Estadual.

Para que se identifique a suspensão do processo por força do artigo em estudo do catálogo de processo civil, reputamos tão somente a necessidade de que a ação perante a Justiça Federal seja ajuizada **anteriormente à sentença de mérito** da ação da Justiça Estadual. Mas não

obrigatoriamente antes dessa. Por que o critério de antecedência lógica estabelecido na questão prejudicial é claro e está estabelecido na própria norma: **quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa.**

Então, como já referido, e pedindo máxima vênia a todos os processualistas de tomo que defendem o contrário, absolutamente não se exige o requisito de antecedência para as causas, mas sim para as sentenças.

Com fulcro nessa última conclusão, e numa análise final e conclusiva do trabalho e de tudo que discorremos, não podemos deixar de referir sobre o precedente do REsp 742428/RJ que invocamos no início, e que mencionamos ter resolvido a questão de prejudicialidade em ações de propriedade industrial de forma equivocada da mens legis do art. 265, IV, “a”, do CPC. Dito precedente veio assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1º, DA LEI 9279/96 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide (ação ordinária n.º 1998.01.1.012867-9 da 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e ação de nulidade de patente n.º 2003.510.1518241-0 da 39.ª Vara Federal do Rio de Janeiro) - PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO – SUSPENSÃO DO EXAME DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL.

Tratava-se justamente da existência de prejudicialidade em razão de ação de nulidade de patente frente ao julgamento de ação ordinária de abstenção de uso e indenização, a mesma objeto deste estudo. Nesse caso concreto, de relevante, merece reconhecer a acertada orientação do Ministro relator MASSAMI UYEDA, no que tange a prejudicialidade e influência que a sentença da ação de anulação de patente teria sobre a sentença da ação ordinária de abstenção, como se vê de passagem do voto:

Essa 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. Nesse sentido anota o Professor Cândido Rangel Dinamarco:

"A relação de prejudicialidade entre demandas existe sempre que uma delas verse sobre a existência, inexistência ou modo-de-ser de uma relação jurídica fundamental, da qual dependa o reconhecimento da existência, inexistência ou modo-de-ser do direito controvertido na outra" (DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, vol. II, Malheiros, 2001, pág. 155).

Diante de tal prejudicialidade, incide, in casu, a regra do art. 265, IV, a, do CPC, in verbis (...)

No entanto, em que pese o brilhantismo do voto, cumpre sinalar que a circunstância em que se decretou a suspensão do processo nesse caso contraria frontalmente a exegese do inciso IV, do art. 265, quando fala da **sentença de mérito**. Isso porque a arguição da suspensão do processo no caso em comento, deu-se tão somente após o julgamento do Recurso de Apelação pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado, portanto, depois de proferida e decidida definitivamente a **sentença de mérito**. Nos parece, então, por mais respeitável que seja a orientação do acórdão, trilhou o STJ nesse precedente, um perigoso caminho, que beira a insegurança jurídica, máxima vênua, pois em sendo suscitada a questão somente em grau de apelação, inclusive depois de julgada, não poderia absolutamente ter sido conhecida. Não só por ofensa ao art. 265, IV, do CPC, como também face a preclusão consumativa (art. 173 do CPC), visto que esse argumento deveria ter sido manifestado oportunamente **até a prolação da sentença de mérito**. Ao que indica no acórdão, não o foi, deixando a parte para sustentá-lo já no Tribunal, após o resultado da apelação.

De mais a mais, reputamos inviável o fundamento do acórdão para acolher o pedido na angusta via do Recurso Especial, que afastava justamente essa circunstância de não ser possível a suspensão do processo porque já ocorreu o julgamento tanto pelo primeiro grau, quanto pelo segundo, em razão de que **“a suspensão processual em decorrência de prejudicialidade externa ocorre exatamente naqueles casos em que não é possível a reunião entre os**

processos, dentre os quais, aqueles que se encontram em fases processuais distintas.”, porque é absolutamente distante do sentido exposto na norma instrumental. Ora, mesmo que os processos encontrem-se em fases processuais distintas, não serve para afastar o caráter imperativo conferido pelo preceito legal que trata da suspensão em razão da prejudicialidade à **sentença de mérito**, sob pena de superar-se os conceitos de segurança jurídica e submeter-se a situações insolúveis no tempo.

Ousamos, diante do que já foi exposto, discordar parcialmente da orientação lançada no precedente do STJ, para não admitir em absoluto a possibilidade de ser decretada a suspensão do processo por questão prejudicial, **após proferida a sentença de mérito** que dela eventualmente fosse dependente.

Não desconhecemos os argumentos que antes lançamos ao fato de os direitos de propriedade industrial por terem anulação retroativa podem constituir evidente causa de prejudicialidade entre ações da Justiça Estadual e Federal. Mas se o legislador processual foi claro ao determinar a paralisação processual somente na circunstância supra descrita, quando envolver questão prejudicial, não se pode, data venia, suplantando essa crise e torná-la infinita ou indefinida no tempo, sob pena de vulnerar-se os princípios que regem o desenvolvimento da relação jurídica num processo, desde o nascedouro por iniciativa da parte, até o final por ação do Estado Juiz, pois seria tornar normal o modo anormal de se deter o curso do procedimento de forma temporária, a que mencionada CARNELUTTI em doutrina já citada.

Ao nosso sentir, na circunstância do caso concreto que tivemos a oportunidade de aqui comentar, reputamos como razoável para a solução do conflito, a ação rescisória por fato novo (art. 485 VII, do CPC), caso a sentença decretando a anulação/nulidade do direito de propriedade industrial fosse proferida no prazo competente para tal, pois seria essa questão relevante para afastar a procedência do pedido da ação perante a Justiça Estadual pelos motivos que já delineamos anteriormente. Entretanto, transitada em julgado a decisão da Justiça Estadual, e não proferida a sentença da Justiça Federal no prazo de rescisão, ainda que anulado seja o direito de propriedade industrial, não se poderia deixar de cumprir aquela sentença de mérito por força do art. 5º, XXXVI, da CF. A incúria ou omissão da parte não poderia lhe beneficiar nessas circunstâncias.

São essas as razões de que nos servimos para justificar as ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa.

“Algumas Questões sobre a Legitimidade, Interesse e Substituição Processual em Matéria de Propriedade Industrial”

1. A temática.

O objetivo deste trabalho, antes de um estudo científico sobre os aspectos processuais da legitimação de partes, interesse e substituição processual, interessante e relevante matéria que causa muita controvérsia na doutrina, especialmente quando avaliada sob a ótica das condições da ação (art. 267, IV, do CPC), é de aplicar e contextualizar seus conceitos na propriedade industrial, identificando, sempre que possível for, nas figuras típicas da Lei n.º. 9.279/96, quando e onde interrelacionar-se-iam.

2. A Legitimidade e o interesse e suas aplicações na propriedade industrial.

Pressupostos indispensáveis ao processo e que dizem com as condições da ação, a legitimidade e o interesse (art. 3º do CPC) estão atrelados, como corolário, ao princípio processual da inércia, do *ne procedat iudex ex officio*. São indissociáveis e inafastáveis à pretensão jurisdicional²¹⁶ e têm igual importância e relação com o instituto da intervenção de terceiros.

Baseada na teoria eclética sobre o conceito de ação tratada por Liebman e que obteve apoio maciço dos processualistas brasileiros, adotada e consagrada pelo legislador pátrio em nosso *Codex*, estabeleceu-se no art. 267, inc. VI, as chamadas “condições da ação”, ou seja, requisitos a serem satisfeitos para o exercício da ação processual, tanto para o autor, quanto para o réu, para que não seja essa extinta sem resolução de mérito, como suposta matéria preliminar (embora, no particular, muitos ressaltam que as condições da ação constituem mérito²¹⁷).

Isso equivale a dizer que, para a eficácia do processo, que venha atingir o fim pretendido pela parte, não basta tão somente a validade jurídica da relação processual – autor, réu e juiz. Devem ser observados requisitos básicos, sem os quais o órgão jurisdicional não estará apto a

²¹⁶ FADEL, Sérgio Sahione. *Ob. cit.*, p. 5.

²¹⁷ LACERDA, Galeno. *Despacho saneador*, Porto Alegre: La Salle, 1953, p. 82; GOMES, Fábio. *Carência de ação*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 53.

enfrentar o litígio e compor às partes a solução pretendida, em razão do conflito de interesses instaurado, sendo que, embora abstrata a ação, não é genérica, cabendo ao autor demonstrar a idoneidade de sua pretensão para que seja objeto da atividade jurisdicional do Estado²¹⁸. Pois bem. Consistem esses requisitos na “*possibilidade jurídica do pedido*”, no “*interesse de agir*” e na “*legitimidade*.” Ou como refere ARRUDA ALVIM, consistem em “*categorias lógico-jurídicas, existentes na doutrina e, muitas vezes na lei (como é claramente o caso do direito vigente), mediante as quais se admite que alguém chegue à obtenção da sentença final*”.²¹⁹

A legitimidade e o interesse estão intimamente ligados. Pois se o *interesse* corresponde à uma necessidade de obtenção da prestação jurisdicional, a *legitimidade* se verifica na titularidade do interesse em conflito. Por esse motivo são inseparáveis. Há quem sustente, inclusive, que o interesse de agir seria a única ‘condição da ação’ assim considerada, visto que a legitimidade *ad causam* seria mera nuance do mesmo²²⁰.

Já na teoria civilista da ação, e que subdividem o interesse em substancial e processual, seria o primeiro protegido pelo direito material, de índole primária, e o segundo, relacionado à vontade de suprimir obstáculo criado àquele²²¹. O *interesse* diz, razoavelmente, com a subjetividade conferida a quem pretende buscar algo perante o poder judiciário, que lhe pertence ou que lhe é devido, ou ainda, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento da tutela jurisdicional pedida.

A *legitimidade*, diz com a pertinência subjetiva da ação, isto é, a identidade entre quem a propôs e aquele que, relativamente à lesão de um direito próprio (que afirma existente), poderá pretender para si o provimento de tutela jurisdicional pedido com referência àquele que foi chamado a Juízo²²². SAVIGNY referia a ação como sendo a “*relação que da violação resulta, ou seja, o direito conferido à parte lesada*”²²³, o que caracteriza, portanto, o *interesse* de direito material. Sobre o tema, acentua ARRUDA ALVIM:

²¹⁸ THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2007, 1 v., p. 62/63.

²¹⁹ *Código de processo civil comentado*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1975, 1 v., p. 315.

²²⁰ DINAMARCO, Cândido. *Instituições de direito processual civil*, São Paulo: Malheiros, 2001, 2 v., p. 305.

²²¹ ARRUDA ALVIM, José Manoel de. *Manual de Direito Processual Civil*, São Paulo: RT, 1986, vol. I, p. 241.

²²² LIEBMAN, Enrico Tulio. *Manual de Direito Processual Civil*, São Paulo: Editora Forense, 1985, vol. I, p. 159.

²²³ SAVIGNY, Friedrich Carl Von. *Sistema de direito romano atual*, Madrid: Centro Editorial de Góngora, vol. IV, p. 19 (tradução livre).

“O interesse substancial é aquele diretamente protegido pelo direito material, é um interesse de índole primária, dado que incide diretamente sobre o bem. Assim, por exemplo, o interesse do proprietário, pela coisa de que tem o domínio, é utilizar-se da mesma em função dos direitos que lhe são inerentes (...)” (Manual de direito processual civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1986, vol. I, p. 241)

Assim, tanto a ação é o instrumento privilegiado para defesa do direito subjetivo material, quanto o interesse processual somente existe *quando existir um proprietário que esteja impedido de desfrutar de seu domínio*²²⁴. Só é dado exigir *legitimamente* o cumprimento da obrigação àquele que tenha legítimo interesse, ou seja, a posição favorável no tocante a um bem jurídico²²⁵. Aqui, caracterizada a legitimação a que alude o art. 3º do CPC, que é *ordinária*, ou seja, “*quando o autor comparece em juízo dizendo-se titular do interesse de direito material cuja proteção ele invoca a tutela jurisdicional*”²²⁶.

Pois bem. Na propriedade industrial, em decorrência do direito de *exclusiva* que se atribui às patentes e aos registros de desenho industrial, a propriedade que se atribui às marcas, e o caráter declarativo do reconhecimento de indicações geográficas, ficam inafastavelmente assegurados o uso, gozo e fruição com exclusividade, e, em certos casos, a possibilidade de impedir terceiros de sua exploração. Essas características peculiares atribuídas aos direitos propriedade industrial, caracterizam, por seu turno, o *interesse e legitimidade* de seus titulares para a proteção da tutela jurisdicional no ajuizamento de ações que visem suprimir eventuais obstáculos criados, ou até mesmo contestarem ações que tenham sido ajuizadas por terceiros, em face de eventual vício na sua obtenção. Logo, as condições da ação pertinentes ao art. 3º do CPC, quando aplicado à propriedade industrial, manifesta-se, na forma mais clara e completa, na qualidade dos titulares de direitos.

Nada obstante e ainda sobre os aspectos do interesse e da *legitimação ad causam* ordinária, **além dos titulares dos direitos**, algumas figuras típicas surgem na propriedade industrial, em

²²⁴ SILVA, Ovídio A. Batpista da. *Comentários ao código de processo civil*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, vol. 1, p. 37.

²²⁵ MARQUES, José Frederico. *Manual de direito processual civil*, São Paulo: Editora Saraiva, 1974, vol. I, p. 157.

²²⁶ SILVA, Ovídio. *Comentários...*, cit. p. 48.

decorrência dos próprios vetores estabelecidos na LPI, e que merecem análise mais detalhada, em que se pode elencar:

a) o usuário anterior de patente e de desenho industrial (arts. 45 e 110 da LPI):

Em verdadeira inovação legislativa, por que não havia previsão neste sentido na Lei n.º 5.772/71, restam assegurados direitos a quem comprovar que utilizou, de boa-fé, de determinada invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, *anteriormente* à data de depósito do pedido de patente ou do desenho industrial efetuado no INPI. Nesses casos, num eventual litígio judicial, poderá o usuário anterior suscitar essa questão como matéria de defesa, a fim de se eximir de qualquer responsabilidade sobre ato ilícito e dever de indenizar, fato que deverá ser considerado pelo juiz por ocasião da sentença, e que caracteriza a *legitimidade* e *interesse* para contestar a ação. Se realmente houve pedido de patente por parte de terceiros para o mesmo ou semelhante objeto do processo, o que deverá fazer o utente é simplesmente impugná-lo mediante a comprovação de sua exploração anterior.²²⁷ Sobre o usuário anterior de boa fé:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DEPÓSITO DE PATENTE. PEDIDO DE DEPÓSITO PROTOCOLADO JUNTO AO INPI. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA POR PARTE DOS RÉUS (ART. 333, II, DO CPC). DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO USUÁRIO ANTERIOR. ART. 45, DA LEI N.º 9.279/96. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS, Apelação cível n.º. 70015129349, Relator Desembargador Angelo Maraninchi Giannakos, Décima Quinta Câmara Cível, DJRS de 06.06.2006)

APELAÇÃO CÍVEL. Propriedade Industrial. Competência. Patente. Efeitos. Novidade. Laudo Pericial. Contrafação. Concorrência Desleal. Demonstrada a boa-fé das rés no uso do modelo de utilidade e a sua anterioridade à patente, impõe-se reconhecer a condição de usuário anterior, com as prerrogativas inerentes à espécie. APELO DESPROVIDO

²²⁷ TINOCO SOARES, José Carlos. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, São Paulo: Editora RT, 1997, p. 91.

(TJRS, Apelação cível nº. 70008380420, Relator Desembargador Rogério Gesta Leal, Décima Quarta Câmara Cível, DJRS de 03.06.2004)

b) o cessionário de patente, de desenho industrial e de marca (arts. 58, 121 e 134 da LPI):

Todos aqueles que receberem, por documento de cessão, pedidos ou patentes de invenção e modelo de utilidade, desenhos industriais e marcas, estarão habilitados, por óbvio ao exercício dos direitos deles decorrentes, adquirindo interesse e legitimidade para sua defesa em juízo. Isso é óbvio, pois passam a deter a titularidade (direito material) que os habilita a invocar alguma prestação jurisdicional. O que importa relevar nesses casos, contudo, é que somente estarão legitimados os cessionários de direitos de propriedade industrial cujos contratos de cessão estiverem efetivamente anotados perante o INPI, consoante determina o art. 60 e 137 da LPI, sem o que, não produzirão efeitos perante terceiros.

Nada obstante, convém citar julgado do STJ que reputou desnecessária a anotação da cessão e transferência para que o cessionário exercite direitos:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - TITULARIDADE - TRANSFERÊNCIA. A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. 1. do Código da Propriedade Industrial. (STJ, REsp 36102/RJ, Relator Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ de 28.03.1994, p. 6315)

E nesse precedente foi dito:

“Manifesto, em primeiro lugar, minha discordância com a tese de que, enquanto não publicado o deferimento da transferência, não seria dado ao cessionário exercer a defesa dos direitos que lhe foram cedidos. A propósito do contrato de exploração já tive ocasião de pronunciar-me, quando integrava o Tribunal Federal de Recursos, em acórdão que, por cópia, juntou-se aos autos (fls. 157/158). Explicitarei ali entendimento, conducente

a limitar as conseqüências da falta de registro, quando se cuide da eficácia em relação a terceiros. E tenho certo que não se acarreta a impossibilidade de o cessionário defender o seu direito. Indispensável ter-se em conta que a transferência já se operou, consoante explicita o art. 87 do C.P.I. O cessionário é o novo titular e não se o pode privar do exercício dos direitos aí decorrentes. Despropositado seria conservar o cedente na titularidade para isso. A eficácia em relação a terceiros refere-se a hipóteses diversas, como, por exemplo, uma nova cessão, para outra pessoa, antes de anotada a transferência.

A orientação lançada no precedente supra é deveras interessante e peculiar. Deve-se observar, num primeiro momento, que realmente, depois de firmado o documento de cessão, submete-se a força das normas gerais de direito civil, tornando legitimados os cessionários, independentemente da anotação. E, como referido no acórdão o “*cessionário é o novo titular e não se o pode privar do exercício dos direitos aí decorrentes. Despropositado seria conservar o cedente na titularidade para isso. A eficácia em relação a terceiros refere-se a hipóteses diversas, como, por exemplo, uma nova cessão, para outra pessoa, antes de anotada a transferência*”. Num segundo momento, parece-nos que essa orientação seria aplicável exclusivamente aos casos envolvendo patentes e desenhos industriais. Porém, nos casos de *marcas*, a ausência de anotação pelo INPI, pode implicar, em última análise, embora presente o *interesse* na tutela jurisdicional, carência de *legitimidade* ao cessionário.

É que nos casos envolvendo cessão de marcas, há requisitos específicos a serem observados, não exigidos para os casos de patentes e desenhos industriais, tais como, por exemplo, a necessidade de que o cessionário exerça de modo lícito e efetivo, atividade relacionada ao produto/serviço coberto pelo pedido/registro da marca (art. 128, § 1º da LPI). Note-se que, se essa exigência não for cumprida, ainda que formalizada e concretizada a cessão e transferência, de acordo com a norma geral civilista, pode não surtir efeitos legais em razão de que o INPI, indubitavelmente, viria a indeferir a anotação, casos em que seria anulada a transferência. Nessa eventualidade, em havendo algum litígio judicial em que o somente o cessionário estivesse exercitando direitos e interesses sobre a marca, a ação poderia, fatalmente, ser extinta sem resolução de mérito, por carência de legitimidade.

Por fim, podem ocorrer casos em que a cessão e transferência dos direitos de propriedade industrial se concretizem e perfectibilizem no curso de alguma ação judicial. Em isso ocorrendo, o interesse e legitimidade para o exercício do direito de ação (já em curso), deve, obrigatoriamente, submeter-se ao art. 42, §§ 1º e 2º do CPC, que trata da substituição das partes (por sucessão), casos em que o *cessionário* somente ingressará na ação em substituição ao *cedente* se consentir a parte contrária, ou poder intervir como assistente daquele. Evidentemente, para ambos os casos, a cessão deve ocorrer *depois* de proposta a ação, sendo que essas disposições não alcançam as cessões efetivadas antes de instaurada a relação processual²²⁸.

c) o licenciado de patente, de desenho industrial e de marca (arts. 61, 121 e 139 da LPI):

Duas circunstâncias devem ser observadas no que tange especificamente à legitimidade para esses casos: a) *investidura do licenciado para agir em defesa do direito de propriedade industrial* e b) *averbação do contrato de licença para que produza efeitos contra terceiros*.

Já foi dito que a *legitimidade* se identifica com a titularidade do interesse em conflito e constitui a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a identidade entre quem a propôs e aquele que, relativamente à lesão de um direito próprio (que afirma existente), poderá pretender para si o provimento de tutela jurisdicional. Em alguns momentos, chegou-se a referir que a legitimação ordinária existe “*quando o autor comparece em juízo dizendo-se titular do interesse de direito material cuja proteção ele invoca a tutela jurisdicional*”.

Pois bem. Com relação à primeira circunstância supra identificada, convém refletir sobre os casos de interesse e legitimidade do *licenciado* para propor e contestar ação *isoladamente*, ainda que investido desses poderes por força contratual. Deteria o licenciado nesses casos as condições da ação? A resposta pode ser afirmativa quando examinado o conceito do art. 3º do CPC c/c arts. 61 e 139, §§ 1º da LPI, e quando se reconhece a necessidade de que o autor ou réu da ação demonstre a *titularidade do interesse de direito material* ao invocar a tutela através prestação jurisdicional. Evidente que, em dispondo expressamente os contratos de licença que o licenciado

²²⁸ STJ, EDcl no REsp 331.369/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 04.03.2002, p. 198.

está *investido pelo titular* de todos os poderes para agir em defesa da patente, do desenho industrial ou da marca, restaria, sob o ponto de vista da ciência processual, atendidas as condições da ação no tocante ao interesse e legitimidade. Inclusive por que a própria lei de direito material não retira do titular o exercício dos direitos que lhe são próprios.

Não obstante, não se pode deixar de conhecer que o art. 6º do CPC, acentua que a ninguém é dado pleitear em nome próprio, direito alheio. Esse preceito, que trata da legitimação *extraordinária*, descreve a circunstância na qual o autor exerce ação pessoal para defender direito de outrem, sendo que nosso sistema ao permitir esse fenômeno da *substituição processual*, não afasta do titular do direito a legitimação para demanda, formadora do litisconsórcio. A aplicação dessa regra de processo civil aos casos de propriedade industrial será objeto de oportuna e aprofundada análise em item específico deste trabalho.

Portanto, limitado o exame aos conceitos de interesse e legitimidade, aos vetores do art. 3º do CPC c/c preceitos da lei de direito material, pode-se entender por possuir o licenciado interesse e legitimidade para agir *isoladamente* em defesa do direito de propriedade industrial quando expressamente investido desses poderes no contrato de licença.

Com relação à segunda exigência normativa, de averbação obrigatória do contrato de licença para que produza efeitos em relação a terceiros (art. 140, § 1º da LPI), pode-se adotar a mesma observação lançada no item anterior, quando se discutiu sobre o interesse e legitimidade do cessionário e a necessidade ou de anotação do contrato de cessão no INPI, pois circunstâncias totalmente semelhantes. Ainda assim, relevante trazer à lume o seguinte julgado do STJ:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LICENÇA PARA USO DE MARCA – REGISTRO NO INPI – MEDIDA CAUTELAR – LIMINAR – DEFERIMENTO. O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da Lei n.º. 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. Recurso especial não conhecido. (REsp 606.443/SP, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 25.02.2004, p. 177)

A propósito, extrai-se do voto condutor que:

“Quanto ao artigo 140, § 2º, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisão recorrida não merece reparo. O fato é que a legislação determina a averbação do contrato de licença para a exploração de marca no INPI e a providência é indispensável para torná-lo válido perante terceiros.

In casu, a recorrida comprovou o seu direito ao uso exclusivo da marca por meio de contrato de cessão devidamente registrado, por isso a concessão da liminar de busca e apreensão. Eventual descumprimento do acordo entre a recorrente e a empresa licenciadora é questão estranha à discussão travada nestes autos.

Comentando o referido dispositivo legal, JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES afirma, verbis:

“Na realidade, o contrato de licença para a exploração de marca por terceiro, estabelecido entre empresa estrangeira e nacional ou apenas entre duas empresas nacionais, para todos os efeitos, precisa ser firmado entre as partes. Em ambos os casos, para que seja integralmente válido em relação a terceiros, e isto se dará notadamente quando o titular da marca tiver que defendê-la perante o Poder Judiciário, terá que ter essa primeira formalidade. Não obstante esse contrato seja elaborado, assinado, com as firmas reconhecidas (sob legalização consular, se proveniente de licenciante estrangeiro), e, muitas vezes até submetido ao Cartório de Títulos e Documentos e/ou ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, deverá ser encaminhado ao INPI para a necessária e indispensável verificação, processamento e conseqüente averbação. Somente a partir da aprovação pela averbação e conseqüente publicação na Revista da Propriedade Industrial é que produzirá efeitos no tocante a terceiros. Enquanto não atingir a essa formalidade e cumprimento de disposição legal, apenas e tão-somente terá efeito entre as partes. Em vigorando entre as partes terá o condão de demonstrar, quando necessário, que a marca objeto do mesmo está concomitantemente sendo utilizada pelo titular

e cessionário ou, como sempre acontece, apenas pelo cessionário. Muito embora o preceito legal estabeleça que neste último caso não precisará ser levado à averbação no INPI, a sua apresentação a este órgão se faz indispensável a comprovar que a marca de titularidade de uma empresa está sendo utilizada por outra, cabendo a esta última a apresentação das provas de uso que impedirão a declaração de sua caducidade. Aliás a sua averbação também neste último caso deveria ser obrigatória porque, de antemão, já ficaria consignado que o usuário da marca assim agia, para todos os efeitos legais e de direito, sob contrato de licença devidamente formalizado e averbado. E, mais ainda, porque, pelo simples fato de assim estabelecer a lei vigente, os interessados poderiam admitir que bastaria a formalização do contrato entre eles e nada mais. Como consequência de tudo isto e quando houvesse necessidade de comparecer em juízo contra terceiros teriam que submetê-lo à aprovação e ulterior averbação por parte do INPI.” (Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1997, págs.228/229).

No mesmo sentido, podem ser citados, ainda, LUIZ GUILHERME DE A. V. LOUREIRO (A Lei da Propriedade Industrial comentada, São Paulo, LEJUS, 1999, págs. 278/281) e THOMAZ THEDIM LOBO (Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial, São Paulo, Ed. Atlas, 1997, págs. 103/104).

Vê-se, portanto, que a matéria é controversa. Ao mesmo tempo em que exige-se a averbação do contrato de licença para que surta efeitos contra terceiros, tem-se entendido por sua desnecessidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE VIOLAÇÃO DE PATENTE. DECISÃO SANEADORA. - No que tange a alegada ilegitimidade ativa, temos que também não assiste razão a agravante. Cumpre ressaltar, de início, conforme indica o ilustre Professor Denis Borges Barbosa (“Uma Introdução À Propriedade Intelectual”, 2ª edição, Editora Lúmen Júris, 2003, fls.

1044), que “Com a inexistência de normas substantivas sobre licença de patentes, aplica-se a elas o direito comum, qual seja, a legislação civil ¹⁴⁵⁸ referente à locação de coisas. Embora a natureza supletiva de tais normas, no tocante a coisas móveis, vá importar em prevalência do que for pactuado entre as partes, certamente muito haverá a fruir do padrão básico da legislação civil pertinente.” - Trata-se, assim, de contrato não-solene, seja por aplicar-se à licença de patentes a “... legislação civil ¹⁴⁵⁸ referente à locação de coisas.” (Denis Borges Barbosa e Wladírio Bulgarelli) seja em razão do disposto na legislação específica. - A ausência de averbação, por sua vez, não impede a agravada, na qualidade de licenciada, de defender seus direitos. Neste sentido, mudando o que deve ser mudado, temos precedente do Superior Tribunal de Justiça: RESP 36102/RJ. (TJRS, Agravo de Instrumento n.º.70006773428, Relator Desembargador Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Décima Terceira Câmara Cível - Regime de Exceção, DJRS de 17.02.2005)

d) o empregador, empregado ou prestador de serviço (arts. 88 a 92 da LPI):

Para as chamadas “invenções de serviço”, “invenções livres” ou “invenções de estabelecimento”²²⁹ previstas nos dispositivos em comento da lei da propriedade industrial, foi assegurado o direito de obtenção de patente em diversas de suas vertentes, seja ao empregador, ao empregado, ao trabalhador autônomo, ao estagiário, etc., que por força tanto da titularidade, quanto do direito de participação nos lucros decorrentes da exploração da patente, têm manifestamente *interesse e legitimidade* para eventuais ações em que venha-se a discutir o exercício desses direitos. Nesse sentido:

ACÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HAVIDAS COM A INVENÇÃO E REGISTRO NO INPI. CO-TITULAR QUE DEIXA DE PAGAR A SUA QUOTA-PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. - Não é omissa o Acórdão que

²²⁹ DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 185.

aprecia as questões relevantes suscitadas no litígio. - Legitimidade do autor para reclamar despesas correspondentes aos documentos anexados à exordial. - Formulado pelo autor pedido certo e determinado, somente a ele assiste interesse recursal para suscitar a nulidade da sentença, de caráter relativo, uma vez que a deliberação nenhum prejuízo acarreta ao réu. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 113.700/RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ de 25.11.2002, p. 236)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INVENÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA EMPREGADORA. INPI. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DENUNCIÇÃO DA LIDE. O INPI não é litisconsorte necessário na ação de indenização promovida pelo espólio do ex-empregado contra a sua empregadora, pelo uso indevido de invenção. Falta de demonstração de ser caso de denúncia da lide. Recurso não conhecido. (STJ, REsp 373.870/SP, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ de 01.07.2002, p. 348)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA DECORRENTE DE ATIVIDADE INVENTIVA DO EMPREGADO E PATENTEADA PELO EMPREGADOR. I - Conforme art. 40, do CPI, pertence ao empregador o invento realizado pelo empregado, na vigência do liame trabalhista, quando a atividade inventiva estiver prevista no contrato ou quando resultar de sua natureza. Despiciendo, assim, que conste, expressamente, no contrato, o desenvolvimento de "atividade inventiva" por parte do contratado, desde que tal resulte da intenção a ele subjacente. Aplicação do art. 85, do CC, em sua inteligência. (...) (TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 89.02.01444-4, Relator Desembargador Federal Arnaldo Lima, Terceira Turma, DJU de 16.02.1993)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. DIREITOS DO INVENTOR ASSALARIADO. FIXAÇÃO JUDICIAL DA REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO CO-PARTÍCIPE DO PROCESSO INVENTIVO

RELATIVAMENTE A EMPRESA EMPREGADORA. Ocorrido o invento na vigência de contrato de trabalho, e não prevendo este a atividade inventiva do assalariado, fará o mesmo jus à remuneração fixada judicialmente, pela sua co-participação no processo inventivo. Exegese dos artigos 40, 41 e 42 do Código da Propriedade Industrial (LEI 5772/71). A empresa empregadora, assegurar-se-á pelo menos a metade do lucro líquido decorrente da exploração da invenção, fracionando-se a metade restante entre todos os empregados co-partícipes da invenção. Apelo desprovido, por maioria. (TJRS, Apelação Cível nº. 592114326, Relator Desembargador Décio Antônio Erpen, Terceira Câmara Cível, Julgado em 16.12.1992)

e) a União, entes estrangeiros e entidades internacionais (art. 191 da LPI):

Sempre e quando houver violação a brasões, armas ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, ficam a União, os Estados, e entes estrangeiros e internacionais, legitimados ativamente a agir em suas defesas. O uso coibido pela lei, aliás, pode envolver, por exemplo, casos de falsa identificação, em que determinada pessoa apresenta carteira de determinada entidade contendo algum brasão ou signo oficial, passando-se por autoridade ou algo do tipo, oportunidade em que estará o Estado legitimado ativamente ao ajuizamento de medidas contra o contrafator e falsificador.

f) o prejudicado (arts. 207 e 209 da LPI):

Todo aquele que no gozo do uso e exercício de direitos de propriedade industrial, sentir-se prejudicado, estará, em tese, legitimado tanto ao ajuizamento de ações para sua tutela, quanto ao direito de obter perdas e danos e ressarcimento aos prejuízos causados por força da violação desses direitos. Em tese, por que essa expressão deve ser vista *cum grano salis*, em vista do que estabelecem os arts. 3º e 6º do CPC, bem como os preceitos da lei da propriedade industrial que tratam da cessão e transferência de direitos e das licenças de uso.

Hipótese que é comum na prática e ocorre, via de regra, em casos de infração de patentes e desenhos industriais, e podem gerar alguma controvérsia sobre a presença de interesse e legitimidade, são aquelas em que há distinção entre a titularidade do direito/bem incorpóreo

(patente ou desenho industrial), para com quem está explorando-o comercialmente. É muito comum que direitos dessa natureza tenham por titularidade pessoas físicas, porém, a exploração industrial e comercial seria feita por empresas e vice-versa. Para esses casos, pode haver algum controvérsia quanto a legitimidade do titular ou explorador da patente/desenho industrial, cuja solução poder-se-ia encontrar justamente nos arts. 207 e 209 da LPI, como, aliás, já o fez o STJ:

ACÇÃO INDENIZATÓRIA. IMITAÇÃO DE MODELO INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEGITIMIDADE ATIVA. Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial, para fabricar e comercializar produto, detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal. Recurso especial provido. (REsp 466.360/SP, Relatora Ministra. Nancy Andriighi, Terceira Turma, DJ de 20.10.2003)

Nesse precedente referiu-se:

“A controvérsia consiste em saber se a sociedade empresária fabricante de um produto, cujo registro de desenho industrial foi feito em nome do sócio majoritário, detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais contra aquele que imita ilicitamente o modelo registrado.

Ensinam os doutrinadores que possui legitimidade ativa para a causa o titular do interesse em conflito. Logo, é legitimado para pleitear reparação por danos materiais e morais o prejudicado pelo ato ilícito.

Em termos de propriedade industrial, a Lei 9.279/96 confere direito de propor ação indenizatória ao "prejudicado", conceito bem mais amplo do que o de "titular do registro ou patente". Confirmam-se os dispositivos legais a respeito:

"Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por **atos de violação de direitos de propriedade industrial** e **atos de concorrência desleal** não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio." (negritou-se)

Nesse ponto, a Lei 9.279/96 está coerente com o princípio contido no art. 159 do CC/16, que não faz qualquer restrição ao direito de indenização pelo prejuízo causado por outrem.

Assim sendo, aos dispositivos citados há de se dar interpretação ampliativa, quando é evidente a intenção do legislador de proteger **qualquer prejudicado** pelos atos ilícitos enumerados na Lei 9.279/96. É dizer, "onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir" ou, como explica Carlos Maximiliano, "Quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do intérprete aplicá-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente;" ("Hermenêutica e Aplicação do Direito", 17ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 247).

Assim, desde que o autor da ação indenizatória consiga demonstrar, através da narração do pedido e da causa de pedir, que foi realmente lesionado pela imitação ou contrafação, é de se tê-lo como parte legítima para ingressar em juízo com o intuito de obter indenização pelos prejuízos sofridos com a prática ilícita.

No processo em exame, a recorrente foi efetivamente prejudicada com os atos ilícitos praticados pela recorrida, embora não detivesse o registro do desenho industrial do "cesto com tampa". Isso porque, em seu desfavor, ocorreu desvio de clientela e perda do lucro da venda dos cestos que fabrica.

Vale ressaltar que, em princípio, é o proprietário do registro do desenho industrial quem sofre com o ato do contrafator, mas isso não impede que aquele que se utiliza de forma lícita do desenho também seja prejudicado.

É o que acontece no presente processo, já que se evidencia licitude na conduta da recorrente de se utilizar do modelo industrial "cesto com tampa".

Realmente, a recorrente vem fabricando e comercializando, a bastante tempo (ao menos desde 1995, quando feito o registro no INPI), o referido produto, registrado em nome do sócio majoritário. A ação indenizatória foi ajuizada com a concordância do sócio proprietário do desenho industrial, que assinou a procuração ad judicial (fl. 45).

Dessa forma, a razão e a lógica autorizam que se considere a recorrente tacitamente autorizada a utilizar o desenho industrial registrado em nome do sócio majoritário.

Por esse motivo, a imitação do "cesto com tampa" por terceiro ofende interesses da ora Recorrente, amparados pela Lei, o que a coloca na posição de prejudicada e, conseqüentemente, de legitimada à propositura de ação indenizatória.

A par disso, há outro motivo para se afastar a preliminar de ilegitimidade ativa para a causa.

Lê-se da petição inicial que o pedido indenizatório também se fundamenta na prática de concorrência desleal. Essa conduta ilícita é distinta dos atos de violação da propriedade industrial, segundo depreende-se da leitura do art. 209 da Lei 9.279/96.

O STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre o conceito de concorrência desleal. Vejam-se os seguintes precedentes:

"(...). A CONCORRÊNCIA DESLEAL SUPÕE O OBJETIVO E A POTENCIALIDADE DE CRIAR-SE CONFUSÃO QUANTO A ORIGEM DO PRODUTO, DESVIANDO-SE CLIENTELA." (REsp 70.015/SP; DJ:18/08/1997; Rel. Min. Eduardo Ribeiro)

"(...) III - A PROTEÇÃO DA MARCA TEM POR OBJETIVO A REPRESSÃO A CONCORRÊNCIA DESLEAL, BUSCANDO EVITAR A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR QUE ADQUIRE DETERMINADO PRODUTO OU SERVIÇO PENSANDO SER OUTRO, BEM COMO O LOCUPLETAMENTO COM ESFORÇO ALHEIO. (REsp 40.190/RJ; DJ:29/09/1997; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)

Como se vê, a concorrência desleal visa a confundir os consumidores para captar a clientela do concorrente em locupletamento ilícito e com prejuízo para este (que pode ser fabricante ou comerciante), dando ensejo ao ajuizamento de ação indenizatória. Nesse sentido:

"MARCA. DANO. PROVA. RECONHECIDO O FATO DE QUE A RÉ INDUSTRIALIZAVA E COMERCIALIZAVA PRODUTO "SABÃO DA COSTA", MARCA REGISTRADA DA AUTORA, QUE TAMBEM FABRICAVA E VENDIA O MESMO PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR CONSEQÜENTEMENTE A EXISTÊNCIA DE DANO, POIS A CONCORRÊNCIA DESLEAL SIGNIFICOU UMA DIMINUIÇÃO DO MERCADO. (...)" (REsp 101.059/RJ; DJ:07/04/1997; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar)

Importa ressaltar que a concorrência desleal abrange atos bastante diversificados e pode causar prejuízos a diversas pessoas, de muitas maneiras. A "concorrência desleal não se define e nem se especifica, posto que se apresenta sob os mais variados aspectos, visando sempre atingir o industrial, o comerciante (entendido este em seu sentido mais genérico, eis que entre os mesmos podemos incluir as pessoas que praticam atividades profissionais e aquelas prestadoras de serviços), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua clientela, causando ou não prejuízos" (SOARES, José Carlos Tinoco. "Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos", São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000, p. 366).

A doutrina diferencia a ação de concorrência desleal da ação de contrafação (ou de violação da propriedade industrial), pois esta é calcada na titularidade do registro da propriedade industrial (direito real), enquanto aquela é fundamentada na existência pura e simples do prejuízo (art. 159 do CC/16), tratando-se de direito pessoal à indenização por perdas e danos (PAES, Tavares P. R. "Propriedade Industrial", 2ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 195).

Dessa forma, nota-se que pode propor ação indenizatória por prática de concorrência desleal o fabricante ou comerciante concorrente, prejudicado pela captação ilícita de clientela, não se conferindo legitimidade ativa somente ao titular do registro ou da patente.

Conseqüentemente, no presente processo, o fato de a ação pautar-se também na alegação de concorrência desleal é mais um motivo para que não se possa considerar parte ilegítima para a causa a ora recorrente, já que o ato ilícito descrito na inicial é capaz de prejudicá-la diretamente.

Forte em tais razões, dou provimento ao recurso especial para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e determinar que o Tribunal de origem continue na apreciação do agravo de instrumento.

g) o INPI na ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e marcas (arts. 56, 118 e 175 da LPI):

Independentemente da posição processual que assumir nessas ações (tema que já foi objeto de estudos anteriores de nossa parte²³⁰) o INPI sempre deterá interesse e legitimidade para ajuizar ações ou contestá-las, por força do que disciplinam obrigatoriamente os preceitos supra informados da lei de propriedade industrial. O que apenas compete esclarecer, nesse particular, é que, sempre que justificados o interesse e legitimidade do INPI para ações envolvendo propriedade industrial, o processamento e julgamento dessas será sempre de exclusividade da jurisdição federal, como já observado. A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAIS. INPI. INTERESSE JURÍDICO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA Nº 33/STJ. 1. Nenhum dos Juízos Federais em conflito, até o momento, afastou o interesse do INPI na ação, permanecendo, portanto, a competência na esfera da Justiça Federal. 2. A competência, no presente caso, deverá ser definida em razão do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada, consoante o disposto no artigo 100, IV, a), do Código de Processo Civil. Nesse caso, tratando-se de competência relativa, não poderia o Juízo suscitado declará-la de ofício. Entendimento consolidado na Súmula nº 33/STJ. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária do

²³⁰ *Temas de processo civil na propriedade industrial*, São Paulo: Thomson IOB, 2006.

Estado de São Paulo. (STJ, CC 33.57./RJ, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, DJ de 25.03.2002, p. 168)

h) o depositante ou titular de pedido de marca (art. 130, da LPI):

Não obstante a atributividade no sistema de propriedade industrial, em que a proteção dos direitos a ela relativos opera-se mediante a concessão de patentes, registros de desenhos industriais e de marca (art. 2º da LPI), cuidou o legislador especial de assegurar à figura do *depositante* de marca, uma série de direitos, dentre os quais reputa-se de maior relevância o chamado “direito moral” estabelecido pelo art. 130, III da LPI, que permite zelar pela integridade material ou reputação do sinal distintivo.

Com assento nesse dispositivo, o depositante estaria legitimado não só a agir em defesa da marca, como ainda, a buscar indenização pelo dano moral decorrente da usurpação indevida por terceiro²³¹. A jurisprudência, aliás, tem endossado a legitimação do depositante de marca para o ajuizamento de ações em defesa desse direito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO DE MARCA. Impossível a convivência de marcas idênticas, ainda que não tenham registro definitivo no INPI, devendo a que depositou o pedido posteriormente ceder o uso a que detém o uso da marca há mais de dez anos, por força do artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial, Lei n.º 9279/96. APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação cível n.º. 70015475429, Relator Desembargador Dorval Bráulio Marques, Décima Quarta Câmara Cível, DJRS de 14.09.2006)

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR. CONTRAFAÇÃO DE PRODUTO VENDIDO ATRAVÉS DA INTERNET. Mesmo que a propriedade da marca não lhe pertença, porque ainda não deferido o registro, ao depositante do pedido é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação. Art. 130 da Lei n.º 9.279/96. Caso em que o produto, objeto de contrafação, era comercializado em “site” na Internet,

sob a denominação de “réplica” do original, fabricado pela agravada. Suspensão da atividade. Requisitos cautelares demonstrados. Agravo desprovido. (TJRS, Agravo de instrumento n°. 70006298582, Relator Desembargador Léo Lima, Quinta Câmara Cível, DJRS de 20.10.2003)

MEDIDA CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONTRAFAÇÃO – ELEMENTOS EXISTENTES QUE A COMPROVAM – MARCA DEPOSITADA NO ÓRGÃO COMPETENTE – DIREITO DO DEPOSITANTE DE ZELAR POR SUA INTEGRIDADE E REPUTAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. O depósito da marca assegura ao depositante o direito de zelar por sua integridade e reputação (art. 130, III, da Lei n°. 9.279/96), caracterizando a contrafação a imitação ou reprodução da marca depositada, o que na espécie, os elementos dos autos demonstram, justificando a concessão da liminar. (TJSP, Agravo de instrumento n°. 272.374.4/0, Relator Desembargador Ruyter Oliva, Nona Câmara de Direito Privado, Julgado em 20.05.2003)

Tutela antecipada – Ação de abstenção de conduta e indenização – Concorrência desleal – Decisão de primeiro grau que postergou a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para depois da contestação – Reforma – Concessão parcial – Prova documental de depósito junto ao INPI de pedido de registro de marca do bico de abastecimento produzido e comercializado pelo recorrente - Art. 130, III, da Lei n°. 9.279/96, que assegura à autora o direito de “zelar por sua integridade material ou reputação”. (TJSP, Agravo de instrumento n°. 403.049.4/6-00, Relator Desembargador Francisco Loureiro, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11.08.2005)

Também no STJ já foi assentado que a “proteção conferida pelo art. 129 da LPI protege apenas a marca a partir do deferimento do registro. O período compreendido entre o protocolo e a concessão do registro é protegido, ou pelo art. 130, III, da referida Lei, ou

²³¹ DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários...*, p. 275.

pelo art. 21, XVI, da Lei nº 8.884/95, conforme o caso” (REsp 698.855/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, DJ de 29.10.2007, p. 218).

Não se deve deixar de referir, em contra-partida ao entendimento supra delineado, que, em certos casos, não se têm tutelado direitos aos titulares de mero depósito de marca, ao color de que somente o registro validamente expedido (art. 129 da LPI) é que asseguraria a propriedade e o uso exclusivo, circunstância, no entanto, que não parece ser a mais consentânea com o direito e a amplitude da tutela jurisdicional assegurada pelo art. 130, III da LPI. Para esses casos em que se reputa necessária a existência do registro da marca, têm-se considerado como hipótese de carência de ação por falta de legitimidade, o exercício de direito do titular de depósito de marca:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO DE IMPOR À RÉ ÓBICE À UTILIZAÇÃO DA MARCA “YES”. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SOBRESTAMENTO, JUNTO AO INPI, DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA, EFETUADO PELA AUTORA, EM FACE DE AÇÃO AJUIZADA JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. REGISTRO AINDA NÃO VALIDAMENTE EXPEDIDO. DIREITO DE PROTEÇÃO À MARCA AINDA NÃO CONSOLIDADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O DA RÉ. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível nº. 70023382716, Relator Desembargador Pedro Celso Dal Prá, Décima Oitava Câmara Cível, DJRS de 18.04.2008)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. POSSE E PROPRIEDADE (BENS MÓVEIS). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABSTENÇÃO DE USO DE NOME E MARCA COMERCIAL. REGISTRO DE MARCA. PROCEDIMENTO. DEPÓSITO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO INPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. EXTINÇÃO DA

AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A empresa que encaminha solicitação de registro de marca, mas cujo procedimento se encontra em andamento, ainda não havendo deliberação pelo INPI, não possui direito exclusivo à marca, somente possível com o efetivo certificado de registro. Inteligência do art. 129, da Lei nº 9.279/96. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apelação Cível nº. 70019827054, Relator Desembargador Angelo Maraninchi Giannakos, Décima Quinta Câmara Cível, DJRS de 18.09.2007)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA 'ROLA MOÇA' DEPOSITADA NO INPI. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA (...) Alegação de proteção da titularidade da marca comercial 'ROLA MOÇA'. Ausência de registro definitivo no INPI. Inteligência do art. 2º da Lei nº 9.279/96. Direito de preferência. Falta de prova (art.129, §1º da Lei nº 9.279/96). A IMPRESSÃO CONJUNTA DAS MARCAS NÃO ENSEJA A ALEGADA CONFUSÃO DOS CONSUMIDORES. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de instrumento nº 70012816823, Relatora Desembargadora Angela Terezinha de Oliveira Brito, Décima Terceira Câmara Cível, DJRS 05.06.2006)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE MARCA. PROCEDIMENTO. SOLICITAÇÃO DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO INPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO NO MOMENTO. A empresa que encaminha solicitação de registro de marca, mas cujo procedimento se encontra em andamento, ainda não havendo deliberação pelo INPI, não possui direito exclusivo à marca, somente possível com o efetivo certificado de registro (art. 129, da Lei nº 9.279/96). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível nº. 70014722508, Relator Desembargador Osvaldo Stefanello, DJRS de 24.05.2006)

Seriam essas as pequenas observações a serem tecidas sobre o interesse e legitimação aplicada a figuras da propriedade industrial.

3. A substituição processual e sua aplicação na propriedade industrial.

Como supra avaliado, a prestação jurisdicional somente pode ser buscada e almejada por aquele que detenha interesse e legitimidade. Trata-se, portanto, de um aspecto de direito *subjetivo* e de legitimação ordinária. Por sua vez, quando delineou o art. 6º do CPC, ditou o legislador processual um espaço mais amplo para a incidência dos requisitos de interesse e legitimidade, encontrados naquilo que se denominou de *substituição processual*, também chamada de *legitimação anômala* ou *extraordinária*²³², em que *um* terceiro pode pleitear direito alheio em nome próprio, quando autorizado por lei.

Esse fenômeno fora inicialmente isolado por KOHLER em estudo sobre o usufruto com poderes de disposição, tendo sido transportado para o direito processual por HELLWIG, que falava no direito de condução do processo por quem não fosse titular do direito subjetivo material²³³. No Direito Italiano, coube a CHIOVENDA batizar o instituto como “substituição processual”²³⁴. Esse fenômeno caracteriza-se pela circunstância de não haver coincidência entre os sujeitos da relação substancial e os da relação processual. SCHÖNKE referia que a substituição processual, também por ele chamada de sub-rogação, tinha como condição a necessidade de tutela jurídica para o terceiro, que tem interesse próprio no exercício do direito²³⁵. Dentre os processualistas pátrios que se incumbiram de estudar esse instituto, cumpre referir sobre proposta de classificação feita por BARBOSA MOREIRA²³⁶, em amplo estudo, que foi, posteriormente, dissecada por EDSON FERREIRA DA SILVA²³⁷. Assim seria, no entender

²³² TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. *Ob. cit.*, p. 8.

²³³ *Apud* FREDERICO MARQUES, José. *Instituições...*, v. II, p. 206.

²³⁴ *Instituições de direito processual civil*, Campinas: Bookseller, 2002, v. II, p. 300/308.

²³⁵ SCHÖNKE, Adolf. *Direito processual civil*, Campinas: Editora Romana, 2003, p. 113/114.

²³⁶ In “*Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária*”, publicado na Revista dos Tribunais, n.º. 404, São Paulo: jun/1969, p. 9/18.

²³⁷ In “*Da legitimação extraordinária, inclusive na Constituição de 1988*”, publicado na Revista de Processo, Editora RT, n.º. 64, 1991, p. 82

desses doutrinadores, classificada a substituição processual ou legitimação extraordinária, na síntese proposta pelo Ministro JOSÉ DELGADO²³⁸:

a) *legitimação extraordinária autônoma*: verificada quando o terceiro, legitimado extraordinariamente, teria absoluta independência para atuar, sem a necessidade de iniciativa, vontade ou intervenção do legitimado ordinário, podendo, inclusive, agir contra a vontade expressa deste;

b) *legitimação subordinada*: presente quando apenas os protagonistas da relação de direito substancial, podem ajuizar ou responder a demanda, hipótese em que a participação do legitimado ordinária dar-se-á em caráter acessório. Caso típico de intervenção de terceiros;

c) *legitimação extraordinária autônoma e exclusiva*: em que é excluída a possibilidade do legitimado ordinário atuar em juízo como parte, restringindo a atuação do titular do direito substancial;

d) *legitimação autônoma e concorrente*: quando não se exclui a legitimação ordinária e vice-versa, permitindo o aperfeiçoamento da relação processual, com a presença indistinta tanto do legitimado extraordinário, do ordinário, quanto de ambos, simultaneamente;

e) *legitimação extraordinária autônoma concorrente primária*: em que é permitido também ao legitimado extraordinário a instauração do processo, independentemente de qualquer atitude do legitimado ordinário.

f) *Legitimação extraordinária autônoma concorrente subsidiária*: que ocorre quando o legitimado extraordinária só pode agir se o ordinário deixar de fazê-lo em determinado tempo.

DONALDO ARMELIN²³⁹ também propôs uma nova classificação para a substituição processual, que foi objeto de estudo por FRANCISCO BARROS DIAS²⁴⁰, quando conheceu da

²³⁸ In "Reflexões sobre a substituição processual", publicado na Revista da AJURIS, n.º. 64, Porto Alegre, p. 165/166.

²³⁹ *Legitimidade para agir no direito processual civil*, São Paulo: Saraiva, 1984.

divergência existente sobre a tentativa de serem classificadas as diversas espécies de legitimação extraordinária. Referida classificação vinha dividida em quatro hipóteses: a) *legitimidade extraordinária determinada em razão da predominância do interesse público sobre o particular, no que tange a direitos indisponíveis*; b) *legitimidade extraordinária atribuída por decorrência de comunhão de direitos ou conexão de interesses onde coexistam ambas*; c) *em decorrência de vinculação do direito questionado, atribui-se a legitimidade tanto ao extraordinário, quanto ao ordinário*; d) *legitimação extraordinária outorgada a terceiro, por força de situação jurídica por ele ocupada, que impõe de forma direta ou indireta a salvaguarda e conservação de direitos alheios*.

Não obstante todas as classificações doutrinárias, e divergência entre seus conceitos, certo que a substituição processual é fenômeno intenso na ciência processual civil e que guarda relação com diversos outros institutos, principalmente com a intervenção de terceiros.

Pois bem. Aplicando-se o instituto da substituição processual na propriedade industrial, parece-nos, s.m.j., haver circunstância interessante que gera a incidência desse fenômeno, encontrada na legitimação do ***licenciado para o uso e exploração*** de patente, desenho industrial e marca.

A primeira observação que há de ser feita para caracterização da legitimação extraordinária do licenciado, como já efetivada no item anterior, é aquela contida nos §§ únicos do art. 61 e 139 da LPI, em que está o mesmo, por força contratual (e legal) ***investido pelo titular, de todos os poderes para agir em defesa do direito de propriedade industrial respectivo***.

Para os casos de atuação ***isolada*** do licenciado (art. 3º c/c art. 6º do CPC), parece-nos estar contida na *legitimação extraordinária autônoma concorrente primária* invocada por BARBOSA MOREIRA, pois seria, contratualmente, conferida ao licenciado toda liberdade para agir independentemente e sem a iniciativa do titular do direito, em sua defesa. Ou seja, sempre que o contrato de licença assim mencionar (art. 61, § único e art. 139, § único da LPI), estará o *licenciado* legitimado extraordinariamente, na forma do art. 6º do CPC, a ajuizar e defender-se em ações relativas ao direito de propriedade cujo uso foi contratualmente permitido. Essa também, pode

²⁴⁰ In “Substituição processual. Algumas hipóteses da nova Constituição”, publicado na Revista do Curso de Direito da

ser a hipótese de prevista por ARMELIN legitimação por outorga a terceiro, em razão de determinada situação jurídica ocupada.

Evidentemente, nesses casos, estará exercendo a ação não apenas em nome próprio, mas também em defesa de *direito próprio de agir* em nome do eventual titular. Não se pode deixar de observar, embora possa parecer óbvio, que o sistema processual ao autorizar a postulação de terceiro em nome próprio, de direito alheio, não retirou do legítimo titular a possibilidade para a demanda, situações em que se observará a formação de litisconsórcio²⁴¹. Entrementes, há quem sustente a ilegitimidade do licenciado, por que caberia somente ao titular do direito de propriedade industrial o exercício e sua defesa, como é o caso de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES:

Quanto à possibilidade aqui prevista de o licenciado ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo de seus próprios direitos, quer nos parecer que tal não poderá se realizar e, muito menos, legalmente, se justificar. Com efeito e perante o INPI somente o titular da marca ou do pedido de registro poderá agir porque cabe exclusivamente a um ou a outro essa prerrogativa, eis que o licenciado, em hipótese alguma, poderá proceder em seu nome ou em nome daqueles citados. Perante o Poder Judiciário, também deduzimos que não, visto que não só a doutrina, a lei, como também a jurisprudência firmada entendem que, no tocante à defesa dos direitos de propriedade industrial, somente poderá agir contra terceiros o titular desses direitos e não os concessionários ou licenciados. (Lei de patentes, marcas e direitos conexos, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 228)

Pode haver ainda, como antes referido, a hipótese de atuação concorrente do licenciado e do titular do direito de propriedade industrial, em que restaria, ao que tudo indica a *legitimação extraordinária subordinada*, visto que ambos atuariam conjuntamente na defesa do direito de propriedade industrial, sem exclusão do exercício de direito a qualquer um deles.

Universidade Federal de Uberlândia, n.º. 18, dez/1989, p. 81.

²⁴¹ BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. *Ob. cit.*, p. 79.

Parece que a inteligência do legislador especial esteve em permitir expressamente os contratos de licença que o licenciado está *investido pelo titular* de todos os poderes para agir em defesa da patente, do desenho industrial ou da marca, restaria, sob o ponto de vista da ciência processual, atendidas as condições da ação no tocante ao interesse e legitimidade. Inclusive por que a própria lei de direito material não retira do titular o exercício dos direitos que lhe são próprios. No entanto, compete trazer dois julgados que afastam a atuação exclusiva do **licenciado** para a defesa de marca:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 267, VI, CPC. CONTRATO DE LICENÇA PARA USO DE MARCAS. Observados os termos do contrato de licença para uso de marcas, é parte ilegítima a Sadia S/A para demandar a proteção das marcas objeto do contrato com a Mc Donald's Corporation. PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível Nº 70017150772, Nona Câmara Cível, Relator Des. Tasso Caubi Soares Delabary, DJRS de 17/07/2007)

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. LICENÇA PARA USO DE MARCA. Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, porquanto, nos termos do contrato de licença para uso de marcas firmado entre a licenciante e a licenciada, esta deve obter autorização daquela para poder conduzir os processos relativos à violação da marca. Ausência de documento a demonstrar a investidura legal prevista no parágrafo único do art. 139 da Lei nº 9.279/96. Agravo provido, vencido o Relator. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70021049358, Quinta Câmara Cível, Relator Des. Leo Lima, DJRS de 30/10/2007)

De outro lado, compete ser também examinada a questão que envolve o **cedente** e o **cessionário** de direitos de propriedade industrial, consoante assegurado nos arts. 58, 121 e 134 da LPI. Firmado e concretizado um contrato de cessão e transferência de direitos, ficam,

automaticamente, legitimados ao seu uso e gozo exclusivo, os *cessionários*, que passam a deter a sua titularidade.

Porém, como já visto alhures, para fins de aferição da legitimidade sob o ponto de vista da norma de direito material, somente depois de anotada pelo INPI a cessão de direitos é que passaria a produzir efeitos contra terceiros (art. 60 e 137 da LPI). Nada obstante, orientação jurisprudencial afirma que a simples cessão é suficiente para investir o cessionário na titularidade do direito e, logo, de legitimidade para seu exercício e tutela, sendo que a eficácia em relação a terceiros a que alude a norma, envolveria outras circunstâncias que não, propriamente, a defesa do direito. Essa orientação, no entanto, mereceria cautela, como já visto, nos casos de cessão e transferência de *marcas*, que fica vinculada a determinados critérios legais, e que, se indeferida, poderia afastar a legitimação ordinária do cessionário.

Nesse tom, cumpre renovar o que foi dito para os casos em que a cessão e transferência dos direitos de propriedade industrial se concretizem e perfectibilizem no *curso de alguma ação judicial*, hipótese, contudo, que não se identifica como de *substituição processual*, mas sim de *sucessão*. Até se poderia admitir, em última análise, aplicação do fenômeno de substituição processual, identificada a hipótese de *legitimação concorrente*, mencionada por BARBOSA MOREIRA, ou, na divisão encetada por DONALDO ARMELIN, de *legitimação em decorrência de vinculação ao direito questionado*. Ou seja, quando há cessão de direitos de propriedade industrial no curso da ação, o cedente assume legitimidade extraordinária, enquanto o cessionário passa a ser o legitimado ordinário, em razão da relação de direito substancial. Por força do art. 42 do CPC, haveria sucessão

Ocorre que a sucessão prevista nos arts. 41 e 42, §§ 1º e 2º do CPC, que tratam da *substituição* das partes, e que somente alcançam as cessões efetivadas antes de instaurada a relação processual²⁴², estão obrigatoriamente vinculadas à aceitação pela parte adversa, o que afetaria eventual entendimento sobre a presença de legitimação extraordinária, cuja ocorrência se dá por força de lei e independentemente de aceitação das partes que compõem a lide.

²⁴² STJ, EDcl no REsp 331.369/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 04.03.2002, p. 198.

4. Algumas conclusões.

A oferta de figuras encontradas na lei de propriedade industrial é bastante ampla e diversificada quando se trata de vasculhar circunstâncias identificadoras de interesse e legitimidade para o exercício do direito de ação. O mais relevante nesse contexto, quando se trata das condições da ação está no fato de haver, em razão dessa amplitude, uma eficácia irrestrita para a efetivação e tutela dos direitos de propriedade industrial, não se limitando a determinados conceitos estanques sobre as partes da relação de direito material e/ou processual.

Especificamente sobre o estudo, e dentre todas as figuras analisadas, parece-nos de extrema importância a legitimação que foi conferida aos licenciados de direitos de propriedade industrial, ao prejudicado no ajuizamento de ações que julgar cabíveis e ao depositante de pedido de marca. Quanto aos dois primeiros, que se relacionam, por que, regra geral e na maioria dos casos, a quem compete o exercício de exploração econômica, são diretamente afetados pelos atos de violação, ao que não se mostraria cabível, num exercício lógico de defesa de interesses em jurisdição, que se lhe fosse afastada essa permissibilidade. Aliás, é norma constitucional a inafastabilidade do direito de ação para evitar lesão grave ou de difícil reparação (art. 5º, XXXV). Ora, àquele que explora lícitamente o bem de propriedade industrial tem o Estado que conferir todas as garantias possíveis na busca da jurisdição quando houver conflito de interesses que precise ser solucionado, não cabendo, s.m.j., perquerir ou duvidar do interesse e legitimação para tanto.

Por fim, quanto ao depositante de marca, nada mais natural que se lhe confira interesse e legitimidade indispensáveis ao exercício de ação que se repete necessária para afastar qualquer espécie de lesão. Aliás, duas circunstâncias devem ser consideradas nesse particular: a) a primeira, decorrente do próprio sistema e da morosidade no INPI na concessão de registros de marcas, não sendo absolutamente crível obrigar-se um titular aguardar por essa decisão, enquanto sofre lesão grave, muitas vezes, irreparáveis. Seria insensato afastar a tutela jurisdicional por que somente a concessão do registro é que seria garantidora de direitos. Evidente, que a *propriedade* da marca somente se assegura com o registro validamente expedido, por força do art. 129 da LPI. Agora, a expectativa assegurada com o direito formativo gerador do depósito e sua exploração econômica não podem ficar suscetíveis a qualquer modalidade de lesão por terceiros, não punível

no ordenamento. A punição nesses casos é sempre uma medida que se impõe e que, como visto neste estudo, é permitida e assegurada pelo interesse e legitimidade; b) a segunda, é aquela prevista no art. 167 da LPI, quando fala que a nulidade do registro de marca produz efeitos desde a data do depósito do pedido. Ora, s.m.j., essa nos parece a caracterização máxima de que ao *titular de pedido de marca* são assegurados direitos e sua proteção, pois assim não o fosse não haveria razão para que o legislador aplicasse efeitos *ex tunc* à nulidade do registro da marca, desde a data do depósito. É por que, evidentemente, o lapso temporal do depósito à concessão do registro de marca gera efeitos no mundo jurídico e, por consequência lógica, se tal ocorre é por que se assegura a proteção e tutela. Dessa forma, é inafastável o interesse e legitimação *ad causam* do depositante de pedido de marca, quando pretender zelar pela integridade e reputação do sinal, não havendo como se acolher posição em contrário, a mercê de eventuais orientações em contrário dos Tribunais.

“Breve Análise sobre o Tratamento dos Conflitos de Sinais Distintivos e Marcas em Sede de Recurso Especial”

1. Situando o tema

Já observamos em outra oportunidade²⁴³, a definição conceitual de *recurso*, como sendo o ato pelo qual se pretende o reexame da matéria decidida no órgão jurisdicional, ou em aspecto técnico-processual, o meio de impugnação das decisões²⁴⁴ judiciais. De clássica doutrina trabalhista²⁴⁵, colhe-se, com absoluta propriedade, a distinção estabelecida em nosso ordenamento no que tange à classificação dos recursos quanto à sua natureza (recursos comuns, normais ou ordinários v. especiais, excepcionais ou extraordinários)²⁴⁶, em que observava-se que o simples fato da sucumbência seria justificativa para determinados recursos. Mas, para outras modalidades, a exigência iria muito além, demandando, além da sucumbência, que o pronunciamento alvo da inconformidade estivesse dotado de vício ou particularidade, sem o que, por essência, poderia desaparecer o pressuposto de recorribilidade (admissibilidade). Seriam esses últimos, portanto, os recursos *extraordinários*.

Nada obstante as críticas feitas à distinção clássica dos recursos como *ordinário* e *excepcional* (extraordinário)²⁴⁷, certo é que os recursos têm características próprias e peculiares, ligadas, no mais das vezes, a seu caráter imediato e objetivo. É daí, a propósito, que se extrai a razão pela qual os recursos *ordinários*, visem imediatamente tutelar o direito subjetivo da parte, com envolvimento de questões de fato e de direito relativas ao conflito de interesses, enquanto que os recursos *excepcionais*, consagrados na Carta Política, visam tutelar o direito nela previsto, como também o da lei federal, para, tão somente, uniformizar suas interpretações.

Os recursos *excepcionais* (extraordinários e especial) atuariam exclusivamente no caráter político-jurídico da decisão, vedando-se a rediscussão dos aspectos fáticos que fizeram parte da solução

²⁴³ *Temas de processo civil*, São Paulo: Thomson IOB, 2006, p. 58/66.

²⁴⁴ CARREIRA ALVIM, José Eduardo. *Teoria Geral do Processo*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 293.

²⁴⁵ MALLET, Estevão. *Do recurso de revista no processo do trabalho*. São Paulo: LTr, 1995, p. 14.

²⁴⁶ TESHEINER, José Maria Rosa. *Juízados Especiais Federais Cíveis: Procedimentos*. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil nº 17, Mai-Jun/2002, pág. 13

judicial, por não se prestarem à correção de sua eventual injustiça. É nesse ponto que sobressai a relevância e prevalência do interesse *público* na realização do direito através dos recursos excepcionais. O objetivo é a unidade do direito²⁴⁸.

Por essa razão dialética, esse tipo de recurso é dotado de pressupostos de admissibilidade absolutamente restritos, destinados, essencialmente, ao cabimento ou não da pretensão. Sofrem um juízo de admissibilidade distinto daquele comum aos recursos ordinários. Logo, exigem, como regra, (i) o prévio esgotamento das instâncias ordinárias; (ii) não se destinam à correção de injustiça da decisão, nem à revisão de matéria de fato; (iii) apresentam sistema de admissibilidade bipartido; (iv) os fundamentos de admissibilidade são constitucionais e não de lei ordinária e (v) eventual execução feita na pendência de seu exame é provisória e não definitiva²⁴⁹. São alvo de filtro natural selecionador, evitando chegar às Cortes Superiores, questões cuja solução devem ficar, obrigatoriamente, a cargo das instâncias ordinárias ou inferiores. Afinal, constituem-se em recursos de exceção²⁵⁰, que deveriam cingir-se a um número reduzido de casos.

2. O recurso especial e o tratamento da questão sobre o conflito de sinais distintivos e marcas.

De longa data, desde a criação das Cortes Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) pela Carta Constitucional de 1988, as ações envolvendo os sinais distintivos e o direito marcário, e, especialmente, a questão relacionada à confusão, têm recebido quase que, à unanimidade, o mesmo tratamento, no Superior Tribunal de Justiça, qual seja, *v.g.*, de que “*para o afastamento da base do acórdão recorrido, de ausência de exclusividade das marcas comercializadas pelas partes e de possibilidade de confusão do consumidor*”²⁵¹ mostra-se incontornável e inarredável o reexame do conteúdo fático probatório, expressamente vedado por enunciado sumular daquela Corte.

²⁴⁷ JUNIOR, Nelson Nery, *Teoria Geral dos Recursos*, São Paulo: Editora RT, 2004, p. 232.

²⁴⁸ ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. *Notas a Respeito dos Aspectos Gerais e Fundamentais da Existência dos Recursos – Direito Brasileiro*, in Revista de Processo, São Paulo: Editora RT, out-dez 1987, n.º 48.

²⁴⁹ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Recurso extraordinário e recurso especial*, São Paulo: Editora RT, 2007, p. 127.

²⁵⁰ NEGRÃO, Theotonio. *Código de processo civil e legislação processual civil em vigor*, São Paulo: Saraiva, 1987, nota 2 ao art. 325 do RISTF, então vigente.

²⁵¹ REsp 866.736/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 27/02/2008.

Um rápido passar de olhos na jurisprudência desse Tribunal²⁵², é suficiente para atestar e solidificar o entendimento de que parece, absolutamente, inviável, em sede de recurso especial, enfrentar a questão da confusão entre as marcas e sinais distintivos. Ou seja, adota esse Tribunal caráter de irredutibilidade na afirmativa de que esse tema tem aspectos de substrato fático-jurídico em suas causas, razão da recusa em enfrentá-lo, pois “*analisar se a alegada similitude entre as marcas possibilitaria erro ou confusão ao consumidor envolve, necessariamente, análise da matéria fática, o que é vedado na via especial*” (AgRg no Ag 760.899/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 01/08/2006).

Pois bem. Grande parte desse obstáculo advém de jurisprudência sumulada (pronunciamento do tribunal que indica convicção sobre determinada matéria controversa ou resumo da orientação jurisprudencial sobre casos análogos), mui especialmente a de nº 07 do STJ, que trata da impossibilidade do reexame de provas (questão de fato) em sede de recurso especial.²⁵³ Dita súmula, estabelecida com base em iterativa jurisprudência daquela Corte, iniciada no REsp 482/SP, de 11/09/1989, como dito, sedimentou e pacificou a orientação de que, sempre que as instâncias ordinárias ou de origem, firmarem convicção judicial de modo soberano sobre a questão em julgamento em razão de **provas**, não se mostra possível seu enfrentamento em sede de recurso especial.

Todavia, muito embora identificada na maioria da jurisprudência do STJ, o tratamento de obstáculo ao exame da questão envolvendo o conflito de marcas e confusão, os problemas passam a surgir quando, dessa mesma Corte, colhem-se julgados em caminho totalmente distinto. Com efeito, e também não são poucos, os casos em que o STJ, distanciando-se da jurisprudência sumulada por ele mesmo firmada de forma convicta, julga recursos especiais envolvendo o

²⁵² REsp 256.442/RJ, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, DJ de 21/05/2007; REsp 658.702, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 21/08/2006; AgRg no REsp 605.471/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 01/02/2006; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, Reator Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 27/06/2005; Ag. 760.889/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIHI, DJ de 19/05/2006; REsp 653.933/RJ, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 06/12/2004; MC 6.560/SP, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 25/08/2003; REsp 101.118/PR, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11/09/2000; REsp 19.592/MG, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 09/03/1998; REsp 532.277/SP, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 09/06/1997; REsp 67.733/RJ, Relator Ministro EDUARDO RIBEIRO, DJ de 21/10/1996; REsp 92.161/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 26/08/1996.

²⁵³ “*A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial*”, Corte Especial, DJ de 03/07/1990,

conflito de marcas, adentrando no exame de questões como ‘confusão’, ‘reprodução’ e ‘imitação’, com superação do enunciado sumular nº. 07. Para tanto, podem ser citados os seguintes casos, na parte em que interessa:

“(…) 8 - A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por expressão de fantasia comum ou vulgar deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível. 9 - Consoante o princípio da especialidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe. Outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares. 10 - Diversos os gêneros de atividade da recorrente, Gideões Missionários da Última Hora - GMUH, e das recorridas, The Gideons International e Os Gidões Internacionais no Brasil, bem como suas classes de registro de marcas (respectivamente, serviços de publicação e distribuição de bíblias, testamentos e revistas, inseridos nas classes 11.10 e 40.15; e serviços de caráter comunitário, voltados à pregação evangélica, inseridos na classe 41.70, afasta-se a possibilidade de confusão entre o público das associações litigantes, impondo-se a convivência harmônica de suas denominações e marcas.” (REsp 555.086/RJ, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 28/02/2005)

“(…) O fundamento utilizado pelo Tribunal 'a quo', de que as marcas do autor e do réu para o sabão em pedra controvertido são parecidas mas não a ponto de confundir o consumidor atento não pode prosperar. O consumidor atento jamais confundiria embalagens de produtos, por mais parecidas que sejam. O que a lei visa a proteger em relação a imitações é a possibilidade de o produto concorrente ser adquirido, por engano, justamente pelo consumidor desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem,

seja por falta de instrução, por problemas de visão ou por pressa. Daí a necessidade de prover o recurso especial nessa parte, para conferir aos recorrentes a proteção da marca no período posterior ao deferimento do registro. (...)” (REsp 698.855/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 29/10/2007)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.” (REsp 949.514/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 22/10/2007)

Nesse último julgado, a bem demonstrar a falibilidade no tratamento da questão, chegou-se a registrar que *“Não há, portanto, risco de confusão. As marcas em questão são de produtos completamente distintos (sidra e leite condensado), pertencentes a classes também distintas (laticínios em geral, leite de soja - bebidas, xaropes e sucos concentrados) e apresentam-se ao consumo com embalagens e rótulos totalmente diferentes”*. Ou ainda, contrariando os fatos reconhecidos no então acórdão recorrido, ao julgar o REsp 843.774/SP, publicado no DJe de 04/08/2008, o eminente ministro relator FERNANDO GONÇALVES consignou:

“(…) No caso concreto, não obstante reconhecido pelas instâncias ordinárias ser o boneco "equilibrino" (desenho estilizado de um eixo cardan com características humanas) produto do intelecto do autor (ora recorrido), trata-se de representação gráfica que é parte integrante da marca da empresa (ora recorrente), com registro hígido no INPI, o que faz concluir pela improcedência do pleito indenizatório.”

Aliás, a técnica processual da Corte também serve para criar embaraço na identificação do tema, como se vê, por exemplo, no caso do REsp 1.034.650/RS, de relatoria do eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES, publicado no DJe de 22/04/2008, em que, aquilo que parecia um julgamento de mérito, em verdade, tratava-se de envolvimento de pressuposto de admissibilidade, nos seguintes termos:

“Assim, correto o aresto impugnado ao vedar o uso do nome "Armelin" pela ora recorrente, no que concerne ao ramo de confeitaria, uma vez demonstrados tanto o prejuízo sofrido pela recorrida, decorrente da confusão ocasionada aos consumidores, quanto a clara imitação de marca.

Ademais, o acórdão recorrido, ao reconhecer que "tendo a parte ré se instalado com o fabrico de produtos da mesma natureza da parte autora - confeitaria -, causou confusão aos clientes da segunda" (fls. 34), o faz com base nos elementos fático-probatórios da demanda. Neste contexto, sua reforma demandaria o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da súmula 07 desta Corte.”

Ora, se havia vedação sumular quanto ao conhecimento da matéria, em razão dos fatos que haviam sido delineados na origem, como concluiu-se nesse caso, mostrou-se inteiramente despicienda a convicção judicial sobre o eventual acerto da decisão no atinente à vedação do uso do ‘nome’, por que demonstrado prejuízo, confusão aos consumidores, e imitação da marca, temas que não competiam ser debatidos ou discutidos naquela seara. O obstáculo era de substrato fático, com o que se impunha, numa correta técnica processual, não conhecer do recurso e não enfrentar o acerto ou não da decisão de origem nos aspectos como supra referidos.

Outro caso emblemático em que se identifica o não conhecimento do recurso por falta de pressupostos de admissibilidade, mas que envolveu o enquadramento das questões sob o ponto de visto de julgamento meritório, está no REsp 550.092/SP, publicado no DJ de 11/04/2005, de relatoria do ministro FERNANDO GONÇALVES, em que ficou assim registrado na ementa:

“(…)As mini-bolas foram lançadas durante as olimpíadas de Atlanta - USA - em 1996 - em campanha publicitária, onde o participante, mediante a troca de tampas de refrigerantes mais determinada soma em dinheiro, era contemplado como uma pequena bola de espuma, em cuja superfície havia as expressões "coca-cola" e "mini-bola olímpica", juntamente com a tocha representativa da logomarca das olimpíadas. 3. Neste contexto, desenvolvendo as empresas envolvidas atividades distintas (uma comercializa artigos desportivos e a outra refrigerantes), pertencendo seus produtos a classes diversas e dirigidos a públicos distintos, não há possibilidade de confusão do consumidor e nem é negada a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, decorrente do registro de marca. (…)”

Apura-se, sem qualquer dúvida, mesmo não tendo sido conhecida a inconformidade recursal, que o STJ, nesse caso, acabou revisando aspectos fáticos, dado o detalhe minucioso do contexto, inclusive quando afirma não haver “*possibilidade de confusão ao consumidor*”.

Pois bem. Nesse panorama, e para o breve estudo interessa, parece-nos absolutamente necessário definir se a questão envolvendo o conflito entre sinais distintivos e marca, analisada sob o aspecto da confusão, ou até mesmo da imitação/reprodução, constitui efetivamente ponto a que não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar (questão de fato) ou se esse tema esgotar-se-ia sob a ótica do direito e dos fundamentos jurídicos da causa (questão de direito).

3. Tentativa de novo tratamento jurídico uniforme.

Certo e absolutamente indubitoso, que o recurso especial não se presta a promover uma reavaliação da moldura probatória, sendo-lhe vedado conhecer das chamadas *questões de fato*. Todavia, e como alertava com razão MANCUSO, a grande dificuldade está em “*traçar as fronteiras entre o que é matéria de fato e matéria jurídica*”²⁵⁴, ou seja, precisamente definir e estabelecer o que compete ou não ser julgado na instância extraordinária, dentro do que foi eventualmente traçado pelas instâncias de origem. Embora não seja objeto deste estudo, pois demandaria um capítulo

específico e complexo, desbastar as controversas arestas do que é *fato* e/ou *direito*, cumpre destacar que, ao que parece de toda a construção jurisprudencial a esse respeito, há certa preferência pelo critério de aferição de **predominância** das questões postas em causa (se fáticas ou jurídicas), como elo delineador do que será conhecido e efetivamente julgado pelo STJ. Ou seja, o que tiver maior valor em espécie na discussão é que servirá de rumo para fins de admissibilidade recursal. Ou como pontual TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

“Parece-nos que a questão será predominantemente fática, do ponto de vista técnico, se, para que se redecida a matéria, ‘houver necessidade de se reexaminarem provas’, ou seja, ‘de se reavaliar como os fatos teriam ocorrido, em função da análise do material probatório produzido’” (“Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins de cabimento de recurso especial”, Revista da Ajuris n.º. 74, nov/1998, p. 266)

CHIOVENDA tentando criterizar a matéria, asseverou que a questão de fato²⁵⁵:

“Consiste em verificar se existem as circunstâncias baseado nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata.”

Nesse contexto, que critérios podem ser adotados na delimitação da questão envolvendo o conflito de sinais distintivos e marcas a fim de que possam sofrer o crivo julgador do STJ?

Como primeiro critério, voltamos ao que já tivemos a oportunidade de referir de que, *fato* exprime tudo aquilo que não é *direito*. Por essa razão, “*ixistem fatos que por sua complexidade, demandam conhecimento específico para sua verificação. Daí estabelecer o código expressamente que quando o juiz se deparar, no processo, com fato que necessita ser provado por quem detém conhecimento técnico ou científico, deverá*

²⁵⁴ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Recurso extraordinário...*, p. 162.

²⁵⁵ *Apud* ROSAS, Roberto. *Direito sumular*, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 119.

*ele ser assistido por perito (art. 145 c/c art. 421 do CPC).*²⁵⁶ E nesse mesmo caminho, pudemos registrar que nos conflitos entre sinais distintivos, mais precisamente, entre marcas, “*com amazônica clareza, não envolvem questão de fato que demanda conhecimento técnico científico, pois da alçada exclusiva do juiz o exame e reconhecimento da existência de conflito marcário, matéria claramente de direito. Pois são jurídicos os conceitos de infração marcária, cuja verificação é perceptível por simples exame pelo juiz.*”²⁵⁷ Nessa toada, e como **segundo critério**, chama-nos a atenção a perfeita identificação feita por HENKE, quando impõe um critério diferenciador ao que seja *fato* e *direito*. No entender desse doutrinador, se o juiz realiza subsunção de um *conceito jurídico*, envolve uma questão jurídica ou uma aplicação de lei. Todavia, se realiza um *conceito natural (pré-jurídico)*, a conclusão caminhará pelo mundo dos fatos ou da constatação dos fatos.²⁵⁸ Aplicando-se, então, essas duas premissas ao problema suscitado, parece-nos possível a seguinte conclusão: ***se houver uma relação causal adequada entre o fato do conflito de sinais distintivos e marcas (reprodução ou imitação) para com a confusão/associação, que não necessite de uma prova específica de sua ocorrência, trata-se de um conceito meramente jurídico, logo, de uma questão de direito; porém, se dessa relação (reprodução ou imitação) não se puder concluir pela existência de confusão/associação, que somente seria aferível pela constatação dos fatos (provas), o conceito seria natural, logo, uma questão de fato.*** Não podemos deixar de referir também, a doutrina de CALOGERO, quando fazia alusão de que o *juízo de direito* não é senão um *juízo de fato*, em que averigua-se a subsistência de uma vontade da lei²⁵⁹.

Analisando esse panorama, e vendo as diretrizes direito material (Lei 9.279/96), especialmente nos arts. 129 (*que trata do direito de uso exclusivo da marca registrada*); 124, XIX (*que trata da irrestrutabilidade de marca que reproduza ou imite outra anteriormente registrada, suscetível de causar confusão/associação*) e 189 (*que trata do crime contra marca registrada pela reprodução ou imitação desautorizada, que possa induzir confusão*), temos a convicção de que essas questões constituem

²⁵⁶ *Temas de processo...*, p. 134.

²⁵⁷ *Temas de processo...*, p. 143.

²⁵⁸ HENKE, Horst-Eberhard. *La cuestion de hecho*, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1979, p. 16, tradução livre.

²⁵⁹ CALOGERO, Guido. *La logica del giudice e il suo controllo in cassazione*, Padova: Casa Editrice Dott. A. Milani, 1964, p. 138/139, tradução livre.

conceitos jurídicos, logo, de direito. Com efeito, a reprodução/imitação de marca suscetível de causar confusão/associação não se resume a um simples fato como essência na norma jurídica, mas sim de perceptível existência. Ou seja, um fato particular decorrente de um juízo de direito do fato do legislador.

Desta forma, podemos entender que o exame (ou reexame) das questões envolvendo o conflito entre sinais distintivos e marcas, não passa necessariamente pelo substrato dos fatos naturais ou em essência, **mas pela averiguação do fato jurídico em si: seja de irregistrabilidade por reprodução/imitação, seja de infração por reprodução/imitação não autorizada, cuja relação causal adequada é a confusão/associação, que não depende de prova.** Sendo assim exposta a questão, parece-nos perfeitamente aceitável e admissível conferir um novo tratamento jurídico uniforme ao tema em sede de recurso especial perante o STJ, superando-se a orientação de que constitui-se em revolvimento do quadro e conteúdo probatório das causas. Em absoluto. A questão é de direito. E não se tratará de revisar fatos, mas sim “*de aferir a exatidão das consequências jurídicas que daí se extraem*” (REsp 954.272/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 01/04/2009). Portanto, somente será vedado, em qualquer causa envolvendo conflito entre sinais distintivos e marcas, independentemente do delineamento fático feito pelas instâncias ordinárias, o conhecimento de recurso especial, se houver necessidade de desafiar-se a interpretação jurídica de lei federal não enfrentada, pois aí o obstáculo seria da falta de prequestionamento.²⁶⁰

Logo, quebrando os paradigmas, não nos parece haver mais espaço para deixar de se conhecer recursos especiais em tema de conflito de sinais distintivos e marca, por força do enunciado sumular n.º. 07/STJ.

²⁶⁰ REsp 180.310/SP, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ de 12/12/2005.

“A Cumulação de Pedidos nas Ações de Violação de Direitos de Propriedade Industrial e as Regras para Delimitação da Competência”

I. Do que se trata.

Sabemos, o tema não é novo. Sobre ele já discorreram diversos autores, em trabalhos de excelente profundidade e conclusão técnica irreparável²⁶¹. Nós, de certa forma, já tivemos a oportunidade de também tecer-lhe comentários, ainda que exclusivamente sobre a competência nas ações de nulidade de registro de marca, quando cumuladas com pedidos de indenização²⁶². Todavia, nem por isso, deixa de ser instigante. Aliás, talvez seja justamente pela diversidade de trabalhos e conclusões que sobre ele são lançadas, que nos aponte a importância que possui e a relevância de que sempre haja debate e novas tentativas de tratamentos diferenciados. É esse, obviamente dentre outros, um dos motivos que nos leva, agora, a tentar dissecá-lo, apresentando uma tentativa de solução diante dos diplomas legais em vigência.

Pois bem, nos trabalhos já realizados pelos tarimbados juristas dantes referidos, dentre outras posições, identificamos quase sempre, a tentativa de enquadrarem as situações de competência e suas regras, nos casos de propriedade industrial, a questões *práticas* e ligadas, no mais das vezes, ao pouco conhecimento que os juízes de pequenas Comarcas e de cidades de interior possam ter com a matéria, dificultando a realização do direito e da Justiça da forma como deveria, ou se esperaria, fossem alcançados. Ou seja, a *complexidade* dos direitos objeto do conflito de interesses deduzido perante o Judiciário e a falta de familiaridade do Juiz com a mesma, seria uma das causas para que mitigasse ou encontrasse outras alternativas na delimitação das

²⁶¹ Vide Marcelo GOYANES, “*Foro de competência para as ações de reparação de danos em propriedade intelectual*”, Revista da ABPI, Rio de Janeiro: Jan/Fev 2000, n.º. 44, p. 28/31; Lélío Denicoli SCHMIDT, “*Cumulação de pedidos na justiça federal*”, Revista da ABPI, Rio de Janeiro: jul/ago 2002, n.º. 59, p. 57/61, e “*Da competência em ações de propriedade industrial - questões polêmicas*”, Capítulos de processo civil na propriedade intelectual, Fabiano de Bem da ROCHA (Coord.), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 29/52; Dário Ribeiro Machado JUNIOR, “*Da competência nas ações referentes à propriedade industrial*”, Revista da ABPI, Rio de Janeiro: Mar/Abr 2006, n.º. 81, p. 03/11; Pedro Frankovsky BARROSO, “*Nulidade de marca e indenização - cumulação de pedidos, competência e constituição*”, Revista da ABPI, Rio de Janeiro: Set/Out 2006, n.º. 84, p. 14/18; Marcelo MAZZOLA, “*A relativização da regra geral de competência em casos de propriedade industrial*”, Revista da ABPI, Rio de Janeiro: Jul/Ago 2008, n.º. 95, p. 03/10.

²⁶² “*As ações anulatórias de direito de propriedade industrial e a cumulação de pedido indenizatório - questões sobre cabimento e competência*”, Anais do XXVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: 2007, p. 140/146.

competências territoriais para processamento e julgamento de ações dessa natureza. A esse respeito, observa Marcelo Goyanes²⁶³:

“Que a ação judicial deve, em regra, ser proposta no domicílio do réu, todos sabem. Só que, por vezes, a comarca do domicílio do réu não oferece proteção adequada aos direitos violados do autor da ação.

O que se busca neste estudo é um foro alternativo do domicílio do réu. É oferecer ao titular de um direito de propriedade intelectual violado uma segura e útil opção para demandar a reparação de danos contra um réu pirata domiciliado em comarca menos desenvolvida.

(...)

Isso ocorre, por exemplo, quando o pirata é domiciliado em local de restrito acesso à Justiça, o que é muito comum. Comarcas do interior, com apenas um juiz responsável por conflitos oriundos do direito de família, órfãos e sucessões, atos do comércio, direito do consumidor, causas criminais e falimentares, etc. Nessas comarcas, geralmente localizadas em cidades menos desenvolvidas, o magistrado, por vezes, é acometido por pressões políticas de todo gênero, o que pode comprometer a análise imparcial do caso e a realização da justiça.

O baixo grau de desenvolvimento de tais cidades, aliado a pressões a magistrados, fazem com que o contrafator ganhe tempo para escapar do provimento jurisdicional que, nesses casos, vem, muitas das vezes, do segundo grau de jurisdição.”

Essa mesmíssima preocupação foi apontada por Marcelo Mazzola²⁶⁴, ao lançar entendimento similar:

²⁶³ *Op. cit.*, p. 28/29

²⁶⁴ *Op. cit.*, p. 03.

“No entanto, para aqueles que litigam na área, a opção do foro do domicílio do réu muitas vezes não é mais efetiva e segura, levando-se os titulares dos direitos violados a buscarem os foros especiais.

Motivos não faltam.

Um das principais razões, sem dúvida, é o receio de se litigar em pequenas comarcas, onde os juízes não estão familiarizados com questões envolvendo potenciais infrações na área de propriedade intelectual.

Nesses casos, uma boa alternativa é invocar os chamados foros especiais, que estão regulados nos artigos 95 a 101 do Código de Processo Civil e estão estabelecidos em razão da natureza da causa, da situação da coisa, do estado da pessoa, do local do ato ou fato, da existência de delito, etc.”

Avançam os autores na orientação de ser razoável afastar a regra geral de eleição de foro, que é a contida no art. 94 do Código de Processo Civil²⁶⁵, por outras de natureza especial, para dar facilidade ao trato das ações de propriedade industrial, que passariam, em determinados casos e circunstâncias, a serem processadas e julgadas, talvez, por juízes com maior conhecimento da matéria e/ou desapegados a situações locais dificultadoras de um melhor desenvolvimento do processo. Nesses casos, desimportaria a questão da cumulação de pedidos, resolvendo-se os critérios de competências pela norma especial em preferência à geral, como observa Lélío Denicoli Schmidt²⁶⁶:

“Assim, o parágrafo único do art. 100 do CPC compreende não o pedido indenizatório propriamente dito, mas também os correlatos pedidos de abstenção de uso ou os pedidos cautelares destinados a impedir a continuidade, reiteração ou exaurimento do delito.”

²⁶⁵ Não é demasiado e oportuno registrar, que às ações envolvendo direitos de propriedade - bens móveis para efeitos legais (Lei 9.279/96, art. 5º) - não se aplicam as regras do art. 95, do CPC, que delimitam a competência territorial para ações fundadas em direito real sobre imóveis.

²⁶⁶ *Da competência em ações...*, p. 31.

Nesse panorama, é que nos toca, então, a idéia de tratarmos do tema, salientando ao leitor, desde já, que a abordagem não enfrentará as ações de nulidade de patente, registro de desenho industrial ou marca, e eventuais regras de competência aplicáveis, já motivo de debate no trabalho supra referido, de nossa autoria.

Aqui nos restringiremos ao desenvolvimento do tema em relação às ações de infração a direitos de propriedade industrial, dirimindo, se possível e existentes, eventuais dúvidas no tocante à delimitação de suas competências territoriais, especial e essencialmente, quando essas ações são dotadas de pedido cumulado de indenização.

II. Cumulação de pedidos.

Um conflito de interesses que se deduz num litígio judicial, implica em que o *autor* afirma ser possuidor de um direito subjetivo contra aquele que diz ser *réu*, caracterizando com isso, a chamada a ação material, que é a “*afirmação da existência do direito material e da sua correspondente ação*”²⁶⁷. Instado pela ação, fica o órgão jurisdicional obrigado à satisfação do direito deduzido, feito na forma de *pedido*. O pedido, assim entendido, pertence ao plano processual, e não à ação material, por que formulado em relação ao *réu* e não ao juiz.

A doutrina usualmente debruça-se sobre a cumulação de ações, de causas e de pedidos, por serem matérias complexas e que anseiam estudos aprofundados, pelos tentáculos geralmente daí ocasionados, e que se espraiam pelo litisconsórcio, pluralidade de objetos litigiosos - mais precisamente ações materiais -, etc.

Nosso sistema de direito positivo, todavia a essa constatação doutrinária, optou por dispor, exclusivamente, sobre a *cumulação de pedidos*, consoante registrado no art. 292, do CPC. Como dissemos em outra oportunidade²⁶⁸, referido dispositivo de lei processual não autoriza interpretação que possa conduzir à aplicação para delimitar a *cumulação* de causas, como é de praxe na doutrina.

Pois bem, como *cumulação de pedidos* se entende a figura representada pela formulação de mais de um pedido de natureza substancial contra o mesmo réu. Sob o sentido estrito, a

²⁶⁷ SOARES, Fernando Luso. *Processo civil de declaração*, Coimbra: Editora Almedina, 1998, p. 566.

²⁶⁸ *Op. cit.*, p. 141.

cumulação de pedidos pode ser dividida em *simples* e *sucessiva* e, num sentido amplo, *eventual* ou *alternativa*²⁶⁹.

Na primeira modalidade (*simples*), os pedidos, que nada têm de comum entre si, a não ser os sujeitos (*conexão subjetiva*), poderiam ser formulados em ações autônomas, independentes, implicando na liberdade e possibilidade do juiz julgar todos procedentes ou improcedentes, ou apenas alguns ou algum procedente²⁷⁰.

Na segunda (*sucessiva*), é permitido ao autor formular um segundo pedido que depende da procedência do primeiro para que seja conhecido e julgado. Há caráter de prejudicialidade, mas não são acessórios, guardando autonomia própria. Pois somente o acolhimento de um deles é que permite se examine o consequente, por serem absolutamente dependentes. Sem que se tenha a certeza do direito para o primeiro, ou julgue-o procedente, não pode o juiz examinar e julgar o segundo. Importante consideração é feita pelo Des. Araken de Assis, no que tange a causa de pedir envolvidas nas ações cumuladas de modo sucessivo. Diz esse autor²⁷¹:

“Nem sempre, como os exemplos demonstram, as ações cumuladas de modo sucessivo apresentam a mesma causa de pedir. No entanto, algum cuidado na identificação das causas se impõe. Teitelbaum afirma que, nas ações cumuladas de “rescisão” (*rectius*: resolução) de contrato e de perdas e danos, as causas comungam o fato de se originarem do descumprimento do contrato; “rescindido este, e na mesma sentença, o Juiz passa a considerar a existência dos danos e seu montante” (...) Aparentemente, a mesma causa que enseja o desfazimento do contrato importa, *tout court*, a responsabilidade civil. Mas a procedência do pedido condenatório em perdas e danos dependerá da prova da culpa, elemento estranho à noção de imputabilidade do inadimplemento, que gera o direito à dissolução do contrato.”

²⁶⁹ ASSIS, Araken de. *Cumulação de Ações*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 255/259.

²⁷⁰ ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 254; CALMON DE PASSOS, *Comentários...*, vol. III, p. 229; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *O novo processo civil brasileiro*, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 3; MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. *Manual do processo de conhecimento*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 100.

²⁷¹ *Cumulação...*, p. 256.

Permite-se, portanto, a cumulação sucessiva, ainda que as causas de pedir não sejam as mesmas.

Por fim, ainda na classificação dos pedidos, a terceira e última modalidade (eventual ou alternativa), se verifica quando o autor formula mais de um pedido contra o réu, sendo porém, que somente *um* deles é que pode ser acolhido. O exame pelo juiz nesses casos também é sucessivo, ou seja, em rejeitando a primeira pretensão, passa à segunda e assim subsidiariamente. Mas, satisfeita a pretensão do autor com o acolhimento de um pedido, não cabe ao juiz examinar e julgar os demais, ainda que efetivamente formulados.

Como definiu Enrico Tullio Liebman²⁷² de forma exaustiva, duas ações, ainda que distintas, são conexas, quando possuírem comunhão de, pelo menos, um de seus elementos identificadores ou individualizadores – partes, causas ou pedido. Podem as ações serem reunidas, então, por conexão subjetiva, que advém da identidade de partes²⁷³, ou também por conexão objetiva, decorrente da identidade em razão da causa de pedir ou do pedido. Estabelecidas essas premissas, vejamos o que ostenta o art. 292 do CPC:

“Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º. São requisitos de admissibilidade da cumulação:

I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

Diversos, ao que se vê, são os requisitos da cumulação e conexão estabelecidos nesse preceito legal. Em seu *caput*, se encontra a permissão de se cumular, num mesmo processo e contra o mesmo réu, vários pedidos, ainda que não sejam conexas. Nesse primeiro enfrentamento já vemos que a hipótese trata de conexão objetiva à cumulação de pedidos²⁷⁴, visto

²⁷² *Manual de direito processual civil*, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 154/155.

²⁷³ CALMON DE PASSOS, José Joaquim. *Comentários ao código de processo civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. III, p. 228.

²⁷⁴ ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 260; CALMON DE PASSOS, *Comentários...*, vol. III, p. 228.

que se pode formular mais de um pedido para uma mesma parte - identidade. Mas, desde o *caput* já vemos que o legislador processual permitiu a cumulação de pedidos ainda que não haja conexão entre eles, permitindo a formulação de pretensões autônomas contra o mesmo réu. Mesmo que não sejam conexos, mas preencham requisitos de *compatibilidade, competência do juízo e adequação do procedimento*, poderão ser cumulados. Embora o art. 103 da norma processual defina a conexão de ações em razão de serem comuns o *objeto ou causa de pedir*, tem a doutrina admitido também para a conexão, a presença comum do elemento *partes*²⁷⁵, hipótese, entretanto, considerada como de cumulação subjetiva, em razão de litisconsórcio²⁷⁶, que vem definida por Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda como sendo o momento em que se aprecia os efeitos da lide, desde a petição inicial até a eficácia de sua sentença²⁷⁷. A isso, o Des. Araken de Assis afirmou ser o fato de que a conexão subjetiva implica a objetiva, sendo o inverso verdadeiro (*Cumulação...*, p. 260).

De volta ao art. 292, do CPC, vemos que o primeiro requisito de cumulação de pedidos envolve sua *compatibilidade*, exigência que existe em razão de que, sendo esses incompatíveis juridicamente, não se lhes permitiria a cumulação, pois acarretaria desde o começo do processo a inépcia da petição inicial. Pedidos são incompatíveis quando um exclui o outro, mostrando-se impossível a existência de sentença favorável simultaneamente²⁷⁸, por decorrer incompatibilidade de direito material. Logo, a compatibilidade aqui reclamada não é propriamente lógica, mas sim jurídica²⁷⁹.

O segundo requisito, envolve exigência da *competência do juízo* para conhecer dos pedidos cumulados, tendo por objetivo evitar erros grosseiros na propositura de demandas com essas características. Em casos de incompetência absoluta em razão da matéria ou da pessoa, seja por se tratar de justiça especializada, seja por ser hierárquica, mais refletidos estariam os anseios do legislador em coibir a cumulação de pedidos quando um deles padecesse desse vício. Porque, um, obrigatoriamente excluiria do juiz a apreciação do outro. Mas, em casos de incompetência

²⁷⁵ LIEBMAN, Enrico Tullio. *Manuale diritto processuale civile*, Milão: Giuffrè, 1973, 3ª ed., v. I, p. 154/155.

²⁷⁶ GRECO FILHO, Vicente. *Direito Processual Civil Brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2, p. 107; ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 257-258.

²⁷⁷ *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2000, t. II, p. 293.

²⁷⁸ ASSIS, Araken de. *Cumulação...*, p. 262.

relativa, que obriga seja suscitada pelo réu e não conhecível de ofício, o problema não se mostra com maior gravidade, pois inexistindo manifestação desse, prorrogada estaria a competência (art. 114), mantida, assim, a possibilidade de cumulação dos pedidos e conhecimento dos mesmos pelo mesmo juiz.

Por fim, o terceiro inciso, exige a *adequação do procedimento*, em que se admite a cumulação de pedidos quando a ordem e sucessão dos atos der-se de forma idêntica. Ou seja, não se admite a cumulação, *v.g.*, se um dos pedidos rege-se pelo procedimento comum (art. 271) e outro pelos especiais (arts. 890 e segs.), quando impossível seria a cumulação porque fugiria da idéia de instrumentalidade do processo. Delineadas brevemente a regra da cumulação de pedidos, passemos ao tema da competência.

III. As regras de competência.

Competência, como de conhecimento jurídico comum, é medida da *jurisdição*²⁸⁰. Nela o poder jurisdicional está circunscrito, e é determinada pelo exercício *em concreto* desse Poder na resolução do conflito de interesses instituído e que lhe foi submetido. Pela gama de lides e conflitos existentes e a necessidade de distribuição do poder jurisdicional pelo Estado entre juízes e Tribunais, e por ser indevido o monopólio decisório, mostrou-se necessária a imposição de critérios e limites para o exercício da jurisdição, e, por dialética, da competência.

Daí por que resolveu o legislador dividir os trabalhos entre os órgãos do Poder Judiciário visando a concretização da jurisdição, no critério de sua repartição. Como registramos em tempos pretéritos²⁸¹, muitas teorias tentaram sistematizar e classificar os critérios para definição da competência, sendo a *classificação tríplex* a de maior incidência na ciência processual, que adotava como critérios divisórios a *competência material, territorial e funcional*.

Frederico Marques, preferindo adotar outra classificação, entendeu que a distinção entre as formas de competência encontra respaldo na divisão de trabalho do poder jurisdicional apenas em razão da matéria e da função da mesma²⁸². Segundo esse autor, as regras que exprimem a

²⁷⁹ CALMON DE PASSOS, *Comentários...*, vol. III, p. 234.

²⁸⁰ CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e Competência*, São Paulo: Saraiva, 1997, 8ª Edição, pg. 47.

²⁸¹ *Temas de processo civil na propriedade industrial*, São Paulo: Thomson IOB, 2006, p. 47/49.

²⁸² *Instituições do Processo Civil*, Campinas: Servanda, 1999, v. I, p. 323.

competência material justificam-na por estar fulcrada no conteúdo do processo, enquanto que na *competência funcional*, sua fixação considera os atos processuais a serem praticados pelos órgãos judiciários no processo. Pontes de Miranda, também considerava a divisão da competência através desses critérios, mas preferiu adotar o termo *competência objetiva* ao invés de material²⁸³, como era igualmente ventilado por Giuseppe Chiovenda, ao afirmá-la em razão do conteúdo especial da relação jurídica na lide, ou seja, a qualidade dos litigantes²⁸⁴.

Cumprе salientar, por oportuno, que ao trabalho não importa os temas de competência *funcional*, *interna* ou *externa*, etc., pois centramos o tratamento e fixação da competência sob o exclusivo ponto de vista da natureza *material*, obrigando-nos verificar questões fundamentais para absorver a concretização da função jurisdicional, definida como a *jurisdição*, *foro* e *juízo* (competência de jurisdição e competência territorial) na solução do conflito de interesses.

São fontes normativas da competência, a Carta Política, Constituições dos Estados, Código de Processo Civil e Penal, lei federais e regras de Organização Judiciária estatais. Na Constituição Federal, ficam descritas as regras *especiais* de competência, quer no tocante às questões originárias e de grau de recurso, quer às questões afeitas ao Supremo Tribunal Federal, além de dispor sobre as causas de julgamento privativo da Justiça Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho, em *razão da pessoa*, sendo, desta forma, residual a competência para os demais casos, que submetem-se à jurisdição da chamada Justiça Comum dos Estados.

No Código de Processo Civil, estão disciplinadas as competências *territorial* e de *foro*, que também podem ser encontradas nas leis federais em geral. Em todas as demais normas (códigos estaduais, regimentos internos de Tribunais, etc.) se explicitam questões sobre competência em *razão do valor da causa*, *dos juízos privativos*, *dos órgãos internos do Poder Judiciário*, dentre outros.

O primeiro elemento limitador a ser buscado é o da competência *internacional*, pois nos ensinamentos da doutrina, o exercício da jurisdição se prende ao princípio da efetividade, ou seja, a atuação do julgador pátrio está inserta, nas causas vinculadas a ente estrangeiro, quando possível o *facere* da sentença. Superada essa fase inicial, há de se determinar, nas causas de natureza civil o

²⁸³ *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2000, Tomo II, 3ª Edição, p. 197.

²⁸⁴ CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Bookseller, 2002, vol. II, 3ª Edição, p. 184.

delimitador da *jurisdição civil*, na qual, dentre os órgãos que a compõe, nos será informado o encarregado de emprestar a solução ao litígio, cabendo, ainda, conhecer se essa é da *justiça comum* ou *especializada*. Para aferir qual o órgão da jurisdição civil a quem compete o processamento e julgamento da causa, se deve buscar o amparo da Carta da República, que define expressamente as competências exclusivas da Justiça Federal (art. 109); Justiça do Trabalho (art. 114) e da Justiça Militar (art. 124), absolutas e que não se prorrogam, todas eleitas *ratione personae*. Obviamente, as demais contendas que não foram ditas na Carta se expõem ao crivo da justiça comum, como ensina Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda²⁸⁵:

“Juízo comum, no tocante ao processo civil, é o juízo a que vão quaisquer causas. Somente a ele deixam de ir as causas que a lei atribuiu a determinado juízo ou, por distribuição ou facultativamente, a determinados juízos. Juízo especial é o que resulta da especialização de competência, de modo que só ele possa conhecer e julgar ou, se há dois ou mais foros (ditos “varas”), só eles possam conhecer e julgar de determinada matéria, ou determinadas matérias.”

Dito isto, passa-se a buscar o *foro*, circunscrição territorial em que a demanda deve ser processada e julgada, ou seja, a *competência territorial*. Nessa espécie, pretende-se conhecer a *sede* da lide. Problemas não existem nas comarcas (justiça comum), zona eleitoral (justiça eleitoral) ou seção judiciária (justiça federal) em que a circunscrição judiciária encontra-se na pessoa de apenas um órgão jurisdicional (juiz), mas que surgem, entretanto, naquelas mais populosas e que possuem intenso movimento litigioso, exigindo se determine qual o *juízo* competente dentre vários existentes. Convém lembrar, no particular, que nas principais capitais do país, considerando o acúmulo e excessivo volume de demandas na Justiça comum, se tornou necessária a criação de foros distritais ou regionais através legislação estadual, fato que extrapolou a normalidade e fez com que a *competência de foro* ficasse ainda mais restrita.

Determinado para qual *foro* compete o conhecimento da causa, no que concerne ao território, tem-se a busca do *juízo* que deverá processar e julgar, considerada, indubitavelmente, a mais simples delas, pois determinada em razão da matéria (varas cíveis, família e sucessões, falências, previdenciárias, propriedade industrial, etc.) ou em razão da pessoa, quando propostas contra a Fazenda Pública.

²⁸⁵ *Ob. cit.*, p. 197.

Com isso, está-se diante da presença de todos os elementos necessários para concretização da jurisdição no que tange a fixação da competência material, nos dizeres de José Frederico Marques:

“Jurisdição, foro e juízo, eis os três planos dessa paulatina operação de concretização do poder jurisdicional: quando se chega ao terceiro momento dessa concretização (e descendente abstração) determinada está a competência material, isto é, a competência para determinada causa e processo” (Instituições de Direito Processual Civil, Campinas: Ed. Millenium, 2000, Vol. I, p. 329)

Outras classificações são exploradas pela doutrina, porém desinteressam ao trabalho, mas que merecem leitura para perfeita caracterização do contexto completo do tema *competência*, especialmente aquela abordada por Francesco Carnelutti, que faz uma divisão mais completa e com critérios distintos²⁸⁶.

Situada a questão, cumpre aferir as regras que regem e delimitam a competência territorial, ou seja, *factos determinantes* de atração ao juízo que conhecerá da lide, além daqueles secundários, que visam, sobretudo e justamente, coibir a acumulação desnecessária de processos ou especialização, *v.g.*, nas regras de competência sobre o valor da causa.

Esse será o principal objeto de nosso estudo.

A regra geral instituída pelo art. 94, do CPC, funda-se no *auctor sequitur forum rei*. A competência de regra é a do foro comum do domicílio do réu nas ações fundadas em direito pessoal e real sobre bens móveis. Isso atende princípios de ordem ética e moral, afastando eventual insegurança jurídica nas relações litigiosas ao deixar a eleição do foro ao alvitre do autor, para benefício próprio, em detrimento do réu. Principalmente por que, no momento da propositura da demanda, há incerteza quanto ao direito pretendido. Por isso Chiovenda chama esse foro de *geral*, por ser incidente na falta de outros prescritos pela lei e em caso de dúvida²⁸⁷.

²⁸⁶ *Instituições...*, p. 256.

²⁸⁷ *Ob. cit.*, p. 236..

A doutrina considera também, para efeitos de justificativa da incidência dessa regra, a facilidade para a busca da prestação jurisdicional, por que seriam, em tese, centralizadas todas as demandas ajuizadas contra o mesmo réu, no foro de seu domicílio. Pontes de Miranda observa a lei que rege as obrigações, nas quais prevalece a do devedor, inclusive na questão acerca da competência²⁸⁸.

Certo é que, diversamente do que ocorre de forma usual, o legislador processual brasileiro, optou em restringir a competência como matéria *excepcional*, posto que somente incide a regra – foro do domicílio do réu – *se for a ação fundada em direito pessoal ou real sobre bens móveis*. Ou seja, a exceção supera o princípio, pois *somente ações dessa natureza* é que serão propostas no domicílio do réu.

E, para facilitar e resolver situações que poderiam impor dificuldade na eleição do foro pela norma geral, impossibilitado o exercício da jurisdição, tratou de definir situações que a mitigariam, e são encontradas nos §§ 1º à 4º, do art. 94, definidas como: *pluralidade de domicílios do réu*, cabendo ao autor a escolha do foro materialmente competente para processamento e julgamento da ação; *domicílio incerto ou desconhecido*, podendo ser demandado o réu onde se encontra ou possa ser encontrado (para citação), ou no domicílio do autor, que supõe a competência jurisdicional do Brasil, pena de ferimento às regras de competência internacional; *ausência de domicílio do réu no Brasil*, que poderá, subsidiariamente ser o réu demandado no domicílio do autor, ou, caso esse também não esteja domiciliado no país, poderá ser proposta a ação em qualquer foro, importando apenas e tão somente que a citação do réu possa ocorrer no Brasil, em obediência ao princípio da efetividade; e, por fim, a *pluralidade de réus*, que importará na escolha pelo autor de qualquer dos domicílios desses.

De outro lado, prevendo ainda, situações especialíssimas que podem a todo momento ocorrer, tratou o legislador, ainda, de definir critérios de fixação da competência territorial, a partir dos arts. 95 à 100, sendo que, para o presente trabalho, ocuparemos somente desse último.

Na competência de foro (territorial) listada pelos incisos do art. 100, do CPC, duas figuras parcelares são relevantes ao estudo.

²⁸⁸ *Ob. cit.*, p. 245.

A primeira delas é encontrada no inciso IV, a), que define ser *competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica*, e a segunda, no inciso V, a), que diz sobre a competência territorial do *lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano*, cumprindo, nesse particular, observar que o Parágrafo Único refere expressamente que *nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato*.

Tirante as duas últimas hipóteses, a par de ser regra de natureza *especial*²⁸⁹ e que prefere à geral, o art. 100, IV, a), do CPC, teria a mesma essência jurídica do art. 94, de beneficiar o réu - neste caso, a pessoa jurídica - para que seja demandando onde tem seu domicílio - neste caso, sua sede.

Definidos, em linhas gerais, os temas da competência *territorial* e da *cumulação de pedidos*, cumpre absorver seus ensinamentos e passar à incidência nas ações de propriedade industrial, proposta deste trabalho.

IV. Tratamento aplicável às ações de propriedade industrial.

Não há dúvida que a competência territorial em ações de violação de direitos de propriedade industrial (de abstenção, de cessação de uso, etc.) sempre se resolverá pela regra geral do art. 94, que remete o ajuizamento ao domicílio do réu, ou, quando muito, pelo art. 100, IV, a), quando se tratar de pessoa jurídica, em que o processamento e julgamento deve se dar no lugar de sua sede. Essa é a conclusão dialética e obrigatória, por que de lei.

Ocorre que tormentosas questões de interpretação sobre a delimitação da competência territorial passam a surgir quando nessas ações, são cumulados pedidos de indenização por perdas e danos, de qualquer natureza, sejam de ordem patrimonial, sejam de ordem moral. É que, na grande maioria desses casos, têm-se preterido à regra geral do domicílio do réu (ou da sede da pessoa jurídica), passando-se a ajuizar as ações em outros foros territoriais, à guiza de uma série de motivos e fundamentos legais. Isso deve-se, exclusivamente, ao trato que se dá a essas ações

²⁸⁹ MARQUES, José Frederico. *Instituições...*, p. 364; BARBI, Celso Agrícola. *Comentários ao código de processo civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1975, v. I, t. II, p. 453.

como se fossem de *reparação de danos*, com o que se passaria a adotar regras especiais na delimitação de foro, especialmente aquelas do art. 100, V, a) e Parágrafo único do CPC.

Neste panorama, parece-nos necessário, então, num primeiro momento, identificar a qual ou quais ações de *reparação de dano* o legislador processual referiu-se no preceito legal mencionado, verificando se nelas incidiriam temas relativos à propriedade industrial.

Depois, num segundo momento, verificar se esse dispositivo tem aplicação ou não nas ações de propriedade industrial, todavia, em razão da formulação de pedido de indenização apresentado na forma cumulada.

a) Competência na ação de reparação de danos.

Pois bem, reputou o legislador ser competente o foro do *lugar do ato ou fato*, para a ação que vise reparar o dano. É o que consta expressamente do art. 100, V, a), do CPC. No entanto, quando a ação for tendente a *reparar* o dano sofrido em razão de delito, a delimitação da competência seria diversa, podendo o autor optar tanto entre o foro do lugar onde ocorreu o dano, ou aquele onde tenha seu domicílio. É o que está no Parágrafo único do art. 100, V, do CPC.

Numa primeira e açodada leitura que se fizesse desses dispositivos, poder-se-ia concluir que, aparentemente, teria o legislador conferido na delimitação de foro competente, um tratamento diverso para hipóteses dotadas de grande similaridade. Pois haveria competência concorrente para ações de reparação de dano por ato/fato ilícito e por delito, mas que seriam e abordariam, por essência, as mesmas ou parecidas situações de direito material.

Todavia, é preciso que se entenda que há absoluta diferença entre a ação da alínea “a” e aquela descrita no parágrafo único do art. 100, V, do CPC. Sim, ela existe, embora não se apresente em avassaladora proporção, tanto que, às vezes, pode levar o intérprete a continuar entendendo tratem-se rigorosamente da mesma hipótese.

Vejamos.

A ação de reparação de dano a que alude o legislador processual para delimitação da competência territorial em razão do lugar do ato ou fato (CPC, art. 100, V, a), deve ser entendida e interpretada como sendo de *responsabilidade civil extracontratual*, ou seja, uma reparação de dano

puro, na acepção da palavra. Essa a orientação de Fredie Didier Jr ²⁹⁰, que vem complementada por Misael Montenegro Filho²⁹¹, quando avança para dizer que os ilícitos *contratuais* também estariam cobertos por essa ação.

De outro lado, a ação reparatória que dá ao autor a possibilidade de eleição entre dois foros territorialmente competentes (CPC, art. 100, V, Parágrafo único), seria decorrente exclusivamente de *delito*, entendida então, como uma ação civil *ex delicto*, como sustenta Didier Jr., também acompanhado por Montenegro Filho, ao afirmar que:

“Por delito, devemos compreender qualquer crime ou contravenção que causa dano à vítima, justificando a pretensão reparatória, não apenas os crimes decorrentes da condução de veículos, como o homicídio culposo, por exemplo.” (Op. cit, p. 157)

Seria, ao que tudo indica, a ação para reparar dano em razão de um delito já decidido no juízo criminal, sobre o qual não se haveria mais como questionar a existência do fato e ou a autoria, a teor do art. 935 do Código Civil.

Pontes de Miranda, sem maiores envolvimento com o tema, tão só afirmava que seria de competência do foro do lugar do fato/ato ilícito *strictu sensu*, o ajuizamento de “*qualquer ação de reparação de dano*”²⁹². Mas ao comentar o Parágrafo único desse dispositivo, acrescentava que “*se a reparação do dano é por ato ilícito que se considera delito*”, seria dada ao autor a alternativa de ajuizamento da ação no lugar onde esse ocorreu, ou no seu domicílio.

O saudoso professor Ovídio Araújo Baptista da Silva²⁹³, de igual modo, não elencava maiores considerações acerca do *tipo* de ação de reparação de dano contida no dispositivo legal em comento, apenas referindo sobre a natureza especial dos danos causados, que remeteria à competência de eleição do autor da ação.

²⁹⁰ *Curso de direito processual civil*, Salvador: JusPodivm, 2007, v. I, p. 115.

²⁹¹ *Código de processo civil comentado e interpretado*, São Paulo: Atlas, 2008, p. 156.

²⁹² *Comentários...*, p. 281.

²⁹³ *Comentários ao código de processo civil*, São Paulo: Editora RT, 2000, v. I, p. 441.

Com base nesses assentamentos, pareceria, portanto, absolutamente claro que a ação de reparação do art. 100, V, a), do CPC, seria uma indenizatória *pura*, de responsabilidade civil, enquanto a do parágrafo único ressarciria somente o dano decorrente de um *delito*.

Ocorre que essa conclusão, embora lógica, leva, como dissemos alhures, o intérprete ao caminho inafastável de absoluta e total ausência de diferenciação entre ambas, para fins jurídico-conceituais.

Ora, toda nossa doutrina que construiu a tese da responsabilidade civil, atribui a existência de *ato ilícito* que viola direito e causa dano, além evidentemente, do famigerado *nexo causal*. Essa lógica está, em essência, nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Tanto é verdade, que de há muito se estabeleceu que não há dano, sem ato ilícito que o ocasione. Ou que “*ressarcitória sem dano é uma contradição*” (FRIGNANI, Aldo. “*L’azione inibitoria per violazione di norma antitrust nella cee e nell’ordinamento italiano*”, in *Rivista di diritto industriale*, 1968, vol. 1, p. 187, tradução livre). Assim, construiu-se a tese de que pode haver ato ilícito sem dano, mas jamais haverá dano, sem ato ilícito. O dano seria um corolário e uma consequência do ilícito.

Pois bem. É rigorosamente nesse panorama que mostramo-nos inclinados a reconhecer que, *processualmente*, as ações de reparação de dano em *razão de delito*, devem (ou deveriam) receber, na delimitação da competência territorial, absolutamente o mesmo tratamento conferido às ações de reparação de dano *puras*, ou decorrentes de ato ilícito. Isso se deve ao reconhecimento de que ambas ações, fundamentalmente, visam reparar um dano decorrente de um ato/fato violador de um direito, mostrando-se de todo irrelevante ser ele um ato ilícito civil ou um delito criminal. A essência e o ato formativo gerador seriam rigorosamente os mesmos. Note-se, aliás, parece ter o legislador processual se apercebido desse fato quando asseverou no Parágrafo único do art. 100, V, a possibilidade da ação ser ajuizada, além do domicílio do autor, também no local do fato, fazendo com isso, uma remissão ao *caput* do inciso V.

Portanto, parece-se desnecessária a referência *ação de reparação de dano sofrido em razão de delito*. Ora, por essência, a ação de reparação sempre será decorrente de um *ato que viole um direito e que cause um dano*. E esse ato/fato sempre se presumirá ilícito ou delituoso. Seria melhor, portanto, que a lei não fizesse tal distinção, permitindo ao intérprete entender que na ação de reparação,

independentemente da origem do dano, a competência será determinada pelo lugar do ato/fato ilícito e/ou pelo domicílio do autor, à sua escolha.

Talvez seja essa a razão pela qual Pontes de Miranda tratou dos atos ilícitos de forma estrita, não os ampliando àqueles de natureza criminal ou de contravenção, para os quais, aí sim e exclusivamente, repousaria a competência privativa do Parágrafo único do art. 100, V, do CPC. Ocorre que a distinção entre delito de natureza civil ou criminal desimporta aos Tribunais na delimitação da competência por força desse dispositivo.

Com efeito, na jurisprudência dominante do STJ, firmou-se convicção de que a ação de reparação de dano em razão de delito não depende do prévio reconhecimento em processo criminal, haja vista que a hipótese contida no art. 100, V, Parágrafo único, do CPC, abarcaria tanto os delitos *civis* (ato ilícito), quanto os criminais. É isso que está, por exemplo, no REsp nº. 612.758/MG, de relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, publicado no DJ de 06/12/2004:

“Ação de indenização. Art. 100, parágrafo único, Código de Processo Civil. Facilitação da defesa. Precedentes da Corte. 1. Já decidiu esta Terceira Turma que o art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil alcança tanto os delitos civis quanto os penais, destacando, ainda, o acórdão recorrido a peculiaridade de não ser razoável o deslocamento do lesado para promover sua defesa em comarca diversa do seu domicílio. 2. Recurso especial não conhecido.”

Orientação também seguida no REsp nº. 523.464/MG, de relatoria do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, publicado no DJ de 24/11/2003 e também REsp 56.867/MG, de relatoria do Ministro Costa Leite, publicado no DJ de 13/03/1995.

Portanto, é assente na jurisprudência que a ação de reparação de dano tem a competência territorial regida pela norma processual em comento, independentemente da natureza do delito, seja civil ou criminal, o que contribui, de um lado e com o devido acatamento, para a confusão do intérprete sobre qual a extensão ou alcance fiel da norma; mas de outro, para desmistificar a situação e por pá de cal na dúvida que eventualmente pudesse existir e ter por certo que a ação de

reparação de danos, seja do art. 100, V, a), seja do seu Parágrafo único, tem como delimitadores de competência o *lugar do ato/fato* e/ou *do domicílio do autor*, sendo desse, então, a sua escolha.

Aliás, não é demasiado referir que em ações de propriedade industrial tem sido aplicada essa mesmíssima orientação, como se vê do precedente do REsp 681.007/DF, relatoria da Ministra Nancy Andrichi, publicado no DJ de 22/05/2006, em que consignou-se:

“Processo civil. Competência. Ação inibitória cumulada com pedido de condenação por perdas e danos em decorrência da utilização indevida de marca. Aplicação dos arts. 100, inc. V, alínea "a" e respectivo parágrafo primeiro, do CPC. Possibilidade de opção, pelo autor, do foro perante o qual será proposta a ação, entre o do local do fato e o de seu domicílio. - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o delito a que se refere o art. 100, parágrafo único do CPC, é tanto o de natureza civil, como o de natureza criminal, sendo desnecessária prévia condenação penal para que o autor possa se valer da regra sobre competência. Precedentes. - A utilização indevida de marca por parte do réu, caso reconhecida em juízo, implicará tanto um ilícito civil (art. 129 da Lei nº 9.279/96), como criminal (art. 189 desse mesmo diploma legal). Nessa hipótese, o artigo 100, parágrafo único, do CPC, faculta ao autor propor a ação no foro do local em que se deu o ato ou o fato, ou no foro de seu domicílio. Recurso especial conhecido e provido.”

Forte nesses argumentos e principalmente no acórdão supra referido, fica claro que a ação de *reparação de dano* por violação de um direito de propriedade industrial, tem sua competência delimitada, obrigatoriamente, pela norma de caráter especial do art. 100, V, a), do CPC, que prevalece tanto sobre a regra comum do art. 94 - *foro do domicílio do réu* -, quanto a do art 100, IV, a), - *foro da sede da pessoa jurídica ré*.

A ação meramente indenizatória, ajuizada na forma do art. 207 da Lei 9.279/96, e cujo pedido tenha amparo nos arts. 208 e art. 210 do mesmo diploma, deverá sempre, sem qualquer mitigação, ser ajuizada ou no *foro do lugar do fato*, ou no *foro do domicílio do autor*, cabendo a este, em análise *prima facie*, sua escolha e eleição. Serão, portanto, preteridas as regras geral de ajuizamento no domicílio do réu e/ou especial, de sede da pessoa jurídica ré. Esses motivos que geram temas

de competência relativa, teriam incidência ‘absoluta’ sobre os demais, afastando o princípio *auctor sequitur forum rei*.

Essa regra, todavia, será melhor analisada quanto à ação amparada no art. 209 da Lei 9.279/96, dada a possibilidade de conter pedido de remoção de ilícito (cessação de ato), com que se teria outra incidência normativa no que tange à delimitação da competência territorial. Neste particular, aliás, já tivemos a oportunidade de registrar²⁹⁴, a doutrina diverge sobre a natureza e objeto específico da ação prevista nesse dispositivo, o que conduz ao tratamento diferenciado sobre a questão da competência.

Nota-se, portanto, que as ações cuja competência seria traçada então pelo art. 100, V, Parágrafo Único, do CPC, são, exclusivamente, pretensões puras de reparação de dano por violação de direito de propriedade e/ou ato de concorrência desleal, desde que não estejam acompanhadas de pedidos cumulados de cessação de ato, obrigação de não fazer, etc. Para esses casos, outra deve ser a orientação quanto à competência territorial, como veremos a seguir.

b) Competência nas ações com pedido cumulado de indenização.

Independentemente da natureza da ação deduzida em juízo, da tutela e prestação jurisdicional pretendidas²⁹⁵, certo é que, de regra, todas as causas envolvendo direitos de propriedade industrial objetivam a cessação e inibição do ato ilícito violador, excluídas, por evidente, as ações de nulidade. É o que se vê comumente nas ações para impedir a utilização indevida e desautorizada de objeto protegido por patente de invenção/modelo de utilidade (Lei 9.279/96, art. 42); de registro de desenho industrial (Lei 9.279/96, art. 109, Parágrafo único c/c art. 42); e de marca alheia registrada (Lei 9.279/96, art. 129).

A essência, portanto, da grande porcentagem de causas que tramitam nos mais variados foros do país, é de que, em se tratando de ação de violação de direito de propriedade industrial, o pedido principal é de abstenção e paralisação do ato que lhe dá ensejo. Para esses casos, como

²⁹⁴ *Temas de processo...*, p. 166/117.

²⁹⁵ Para uma melhor compreensão sobre essa matéria, sugerimos leitura da obra de Luiz Fernando C. Pereira, intitulada *Tutela jurisdicional da propriedade industrial*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, que faz uma excelente abordagem sobre as ações e pretensões em propriedade industrial e o atual caminho seguido pela ação inibitória.

registramos alhures, a competência territorial tem solução na regra geral do art. 94, ou, quando aplicável, do art. 100, IV, a), do CPC²⁹⁶. A dificuldade, no entanto, está em identificar a competência territorial de foro naquelas ações em que, além do pedido de cessação e inibição do ato violador do direito de propriedade industrial, opta-se por cumular pedido de indenização e reparação dos danos daí decorrentes.

Afinal, qual o tipo de cumulação que se aplica ao pedido de indenização formulado em ações de violação de direitos de propriedade industrial? É ele suficiente para delimitar a competência territorial, e, eventualmente, modificar a regra geral?

Os pedidos de indenização e reparação de danos em decorrência de atos de violação de um direito de propriedade industrial, regra geral, são um apêndice da causa de pedir que dá sustento às ações dessa natureza, em que se deduz a necessidade de reconhecer, primeiramente, o ato ilícito violador, para, depois, verificar a existência ou não de danos (prejuízos) a ressarcir.

Parece-nos, então, que nesses tipos de demanda há *“uma cumulação de pedidos interligados, denominada subsidiária sucessiva, quando a apreciação do segundo pedido depende do acolhimento do primeiro”* (SOUTO MAIOR, Jorge Luiz, Petição inicial no processo civil. São Paulo: LTr, 1997, p. 126). Com efeito, como a ação visa a abstenção de um ato ilícito praticado em detrimento e com violação de um direito de propriedade industrial, somente se poderia passar ao julgamento do pedido indenizatório, após o julgamento desse pedido de cessação de ato. A obviedade, aliás, vem do aspecto negativo do pedido. Se não se reconhece a violação ao direito de propriedade industrial, jamais poderá o juiz julgar o pedido de indenização. A improcedência do pedido imediato (cessação do ato ilícito) leva, necessária, inafastável e incontornavelmente, à improcedência do pedido mediato (indenização). Não há dúvidas, portanto, que o pedido de indenização formulado numa ação de violação de direito de propriedade industrial é de **cumulação sucessiva**. A indenização somente será julgada se for procedente o pedido de cessação do ato violador. Por

²⁹⁶ “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE BEM PATENTEADO C/C INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 94 E 100, IV, "A", DO CPC. FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ. Tratando-se de ação fundada em direito real sobre bem móvel, qual seja, a patente do autor (art. 5º da Lei de Propriedade Industrial), incidem as regras dos arts. 94 e 100, IV, "a", do CPC, sendo competente para o julgamento da lide o foro do domicílio da ré, que no caso de pessoa jurídica é o local da sua sede. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp nº. 715.356/RS, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 06/03/2006)

essa razão, não se pode considerar que a cumulação nesses casos seja *simples*, visto que os pedidos têm absoluta dependência entre si e não poderiam ser deduzidos em ações autônomas e independentes. Nada impede, obviamente, que seja manejada uma simples ação de reparação de danos por violação de direito de propriedade industrial. Todavia, para que seja julgado procedente esse pedido, deverá necessariamente se reconhecer a existência do *ato ilícito violador*. Por essa razão, quando o pedido de indenização vem cumulado à uma ação de violação de direito de propriedade industrial, sempre tem natureza sucessiva e de dependência.

Nesses casos e com respeito às posições em contrário, entendemos serem inaplicáveis as regras do art. 100, V, a) e Parágrafo Único, do CPC, por que o pedido cumulado de indenização, por ser mediato e dependente do reconhecimento do pedido que lhe antecipa (de cessação do ilícito e violação do direito de propriedade industrial), **não teria o condão de modificar e/ou mitigar a regra geral de competência comum** do art. 94, e também do art. 100, VI, a), do CPC. O que delimitaria a competência para esse tipo de ação em que há pedido cumulado de indenização, é, necessariamente, o pedido principal, de cessação/inibição do ato ilícito violação do direito de propriedade industrial, para o qual, então, prevalece a regra comum territorial e de foro - de domicílio do réu e/ou do lugar da sede da pessoa jurídica ré.

Veja-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que tem por objetivo principal implícito de reconhecimento de contrafação marcária. Competência. Foro do domicílio do réu. Exceção de Incompetência acolhida. Recurso não provido.”(TJSP, Agravo de Instrumento nº. 245.474-4/4-00, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator Des. Theodoro Guimarães, julgado em 06/08/2002)

Nele, foi referido que:

“Na verdade, em que pese a referência explícita no “nomen juris” desta lide, encerra ela um objetivo principal (o reconhecimento judicial da prática de ilícito civil extracontratual

consubstanciado na contrafação marcária) e dois secundários, paralelos entre si e consequentes ao principal: a abstenção do uso das embalagens oriundas da contrafação e a indenização pelos danos causados por esta. Logo, o que deve determinar a competência é a regra aplicável ao escopo primacial do litígio, que, segundo, o ensinamento cujo excerto é transcrito na contraminuta (v. último parágrafo de fls. 344), vem a ser a do art. 94 do CPC, c.c. o item IV, letra “a”, do art. 100, do mesmo estatuto civil adjetivo.”

Também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, são os argumentos lançados pelo Des. Mauricio Vidigal, quando da relatoria do Agravo de Instrumento n.º. 258.360-4/4-00, da Décima Câmara de Direito Privado:

“Além disso, a ação é principalmente cominatória (itens a e b) do pedido inicial, somente sendo postulada a indenização como consequência dos atos que se pretende impedir. O foro da eleição, dessa forma, é o da sede da ré, regra geral, não incidindo a exceção prevista no inciso V, letra “a”, do art. 100, do Código de Processo Civil.”

E do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tem-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMINATÓRIA CONTRA PESSOA JURÍDICA. ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LUGAR DA SEDE DA EMPRESA RÉ. Em se tratando de ação cominatória de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com pedido de indenização, em que figura como ré pessoa jurídica de direito privado, a lide deve ser proposta na sede desta, de acordo com o artigo 100, inciso IV, letra "a", do Código de Processo Civil, sendo que o pedido de cumulação não é suficiente para deslocar a competência. AGRADO PROVIDO. (Agravo de instrumento n.º. 70030005136, Sexta Câmara Cível, Relator Des. Luís Augusto Coelho Braga, DjeRS de 25/05/2009)

De onde extraem-se os seguintes fundamentos:

“E indubitável que, na ação cominatória encontra a obrigação de fazer, positiva ou negativa, a sua tutela processual específica. Mas o regular exercício da ação cominatória pressupõe que ocorra certeza no direito de exigir a prestação dos serviços, que são objeto da causa. Tanto é assim que a ação cominatória começa por pedido de cominação de preceito à prestação de fato, que uma vez acolhido, em cognição incompleta, pelo juízo, com o despacho de cite-se, implica em lídima condenação provisória (Wilson Bussada, Ação Cominatória, São Paulo, Jalovi, 1989, p. 379).

Dessa forma, verifica-se que o pedido de indenização que foi cumulado ao pleito da ação cominatória, ajuizada contra a pessoa jurídica ré, por depender do acolhimento deste e dele sendo secundário, é, portanto, um pleito conseqüente, não sendo pois suficiente para deslocar a competência para a Comarca de domicílio da autora, ora agravada.”

Por fim, definitivamente, no Superior Tribunal de Justiça:

“COMPETÊNCIA. FORO. MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. (...) 2. A ação para impedir o uso indevido de marca, cumulada com pedido de indenização, deve ser promovida no foro geral de domicílio do réu. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (REsp 223.742/PR, Quarta Turma, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 13/03/2000)

Em que se referiu por ocasião do voto condutor:

“A titular da marca “Boêmia” promoveu ação para impedir o uso da marca por empresas concorrentes, no exercício do direito que lhe assegura o art. 130, III, da Lei 9279/96.

A regra geral da competência, no sistema do CPC, aplicável para o caso (art. 207 da referida lei), determina que o réu seja demandado no foro do seu domicílio (art. 94, caput, do CPC).

(...)

Também não é o caso de se aplicar o disposto no art. 100, V, a, do CPC, pois a ação é de contrafação de marca, cujo foro é o do domicílio do réu, conforme já referido nos autos com apoio na lição de Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial, 1/581, 2ª Edição, RT 322/48). Ainda que haja o pedido cumulado de indenização, pela outra ação permanece o direito às demandadas serem processadas no foro de seu domicílio.”

Certo que esses precedentes caminham em sentido oposto ao já referido REsp 681.007/DF, em que julgou-se competente o foro do lugar do ato/fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de ilícito, ainda que o pedido de indenização tivesse vindo cumulado ao de cessação de uso indevido de marca.

Todavia, sob o ponto de vista processual, não nos parece ser essa a melhor orientação técnica para o assunto. Se o pedido de indenização tem característica de cumulação sucessiva e subsidiária, é indubitoso que não poderá delimitar a competência. Somente ao pedido inibitório/cominatório é que se permite perquirir qual será a competência de foro (territorial) para processamento e julgamento da ação.

Desta forma, somos levados a discordar, com as vênias devidas, das posições já citadas de que, por uma questão de complexidade e realização do direito, se poderia mitigar a regra comum de competência, para as ações de violação de propriedade industrial que contenham pedido cumulado de indenização. Não sendo também, o caso de admitir a prevalência da regra do art. 100 do CPC, sobre eventuais pedidos correlatos de abstenção para impedirem a continuidade da atividade ilícita, justamente pelo fato de serem esses, os pedidos principais da ação e sobre os quais se designará o foro territorialmente competente.

Melhor avaliação, contudo, merece a ação do art. 209 da Lei 9.279/96.

Já se disse que a ação contida nesse dispositivo, seria de cunho puramente indenizatório, em razão do conceito mais amplo conferido no direito dado ao prejudicado de haver perdas e danos em ressarcimento aos prejuízos que lhe venham ocasionados por violação a direitos de

propriedade industrial e concorrência desleal²⁹⁷. Considerou-se também que o legislador ao aplicar o termo ‘*ressalva de haver perdas e danos*’ no *caput* do artigo, imprimiu-lhe sensível diferença ao teor do art. 208 do mesmo diploma, que trataria especificamente da indenização em matéria de propriedade industrial limitada ao benefício que o prejudicado teria auferido caso não houvesse ocorrido a violação. Assim, registrou-se que o ressarcimento do art. 209 envolveria parcela maior de atos violadores, não se limitando às condutas descritas como crimes contra a propriedade industrial, mas também aos atos de violação e de concorrência desleal não previstos expressamente no ordenamento, mas suficientes a ensejar confusão entre os estabelecimentos ou entre produtos ou serviços no comércio. Na ocorrência desses atos, ficaria então o prejudicado, no direito de propor ação civil de reparação de danos²⁹⁸, cuja prescrição seria a estabelecida pelo art. 205 da Lei 9.279/96.

Houve também quem defendesse que a ação própria para esse dispositivo não seria meramente indenizatória pura, mas também e acima de tudo, visaria a cessação da prática do ato incriminado²⁹⁹, tese que vem consubstanciada no fato de que, em propriedade industrial, a indenização é corolária da violação.

Nada obstante às visões doutrinárias, a prática ensina que se tem usado amplamente da ação cominatória/inibitória visando a cessação dos atos violadores de direitos de propriedade industrial também para a hipótese do art. 209 da Lei 9.279/96, sem evidentemente tornar-se uma modalidade exaustiva que impeça o manejo de ações puramente indenizatórias. Todavia, mesmo nestes casos, mantemos a opinião anterior, de que há obrigatoriedade de reconhecimento *a priori* do ato violador do direito de propriedade industrial.

Entretantes, dúvidas não há de que a ação do art. 209 da Lei 9.279/96 contempla *per se* um pedido de carga indenizatória. Mas interessa relevar que os §§ 1º e 2º desse dispositivo, contêm tutelas jurisdicionais (provimentos de urgência) cuja finalidade é coibir e evitar a

²⁹⁷ Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 431/432.

²⁹⁸ A.V. LOUREIRO, Luiz Guilherme. *A Lei da Propriedade Industrial Comentada*, São Paulo: Lejus, 1999, p. 358; DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei de propriedade industrial*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 650.

²⁹⁹ TINOCO SOARES, José Carlos. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, São Paulo: RT, 1997, p. 319-320.

continuidade do ato danoso e da prática ilícita na pendência da ação. Luiz Guilherme Marinoni³⁰⁰, admite a possibilidade de cumulação de tutela inibitória e de apreensão atrelada à ação puramente indenizatória, quando afirma sobre esse preceito normativo que:

“Como se vê, o art. 209 viabiliza o ressarcimento, a inibição da continuação ou da repetição do ilícito e, ainda, a remoção dos “objetos” que contenham a “marca falsificada ou imitada”. (...) Na verdade, tratando-se de direito à marca, de invento e autoral, não há óbice para a cumulação dos pedidos inibitório, de remoção do ilícito e ressarcitório.”

Logo, não há dúvidas que a tutela inibitória dos §§ 1º e 2º do art. 209 da Lei 9.279/96, prendem-se à ação de reparação de danos por violação a direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos na lei, com o que se tem que admitir que o pedido indenizatório, tal qual nas ações já referidas, assume sim, uma carga cumulativa. Casos em que, como já dito, imperaria a delimitação da competência territorial de foro pela regra comum do art. 94 - *domicílio do réu* -, ou pela especial do art. 100, VI, a), do CPC - *lugar da sede da pessoa jurídica ré* - que não se mitigarão ou afastarão em benefício do art. 100, V, a) e Parágrafo único.

IV. Breve conclusão.

Por força da própria divergência jurisprudencial, nota-se que o tema não se esgota neste trabalho ou em outros que possam ser redigidos no futuro. É evidente a complexidade da matéria. Mas acreditamos também, que a técnica processual deveria ser mais apurada pela jurisprudência, afastando-se com isso, as dúvidas que cercam a competência e sua delimitação em ações de violação de direitos de propriedade industrial, especialmente naquelas que têm pedido cumulado de reparação de danos.

De toda sorte, como não podemos fugir ao denominador comum do que foi exposto, é de se renovar que:

³⁰⁰ “*Marca Comercial, direito de invento, direito autoral, etc. Improbidade do uso das ações possessória, cominatória e cautelar. Cabimento da ação inibitória*”, in Revista dos Tribunais, São Paulo: Outubro/1999, n.º 768, p. 35/36.

a) nas ações puras de violação de direitos de propriedade industrial, exclusivamente dotadas de pedidos de cessação/inibição do ato ilícito violador, a competência sempre será determinada pela regra comum do art. 94, ou, para os casos em que cabível, pela especial do art. 100, IV, a), ambos do CPC;

b) nas ações puramente indenizatórias, previstas na Lei 9.279/96, a competência sempre será determinada pelo art. 100, V, a) e Parágrafo único, do CPC, mitigando a regra geral e afastando o princípio *auctor sequitur forum rei*;

c) nas ações de violação de direitos de propriedade industrial com pedido cumulado de indenização e reparação de danos, a competência sempre será determinada pela regra comum do art. 94, ou, para os casos em que cabível, pela especial do art. 100, IV, a), ambos do CPC, sendo absolutamente inaplicável o comando do art. 100, V, a) e Parágrafo único, pelo fato da indenização ser pedido de cumulação subsidiária e sucessiva do pedido de cessação/inibição do ilícito, sem condão, assim, de dar azo à delimitação da competência territorial de foro;

d) nas ações previstas pelo art. 209 da Lei 9.279/96, se houver pedidos formulados com amparo em seus §§ 1º e 2º, a competência será sempre determinada pela regra comum do art. 94, ou, para os casos em que cabível, pela especial do art. 100, VI, a), ambos do CPC, com preterição da competência prevista pelo art. 100, V, a) e Parágrafo único.

“Análise crítica da repercussão geral no recurso extraordinário de questões relativas à propriedade industrial”

I. INTRODUÇÃO AO TEMA

Nossos Tribunais Superiores, já há algum tempo, vêm enfrentando sérios problemas por força do acúmulo de processos que recebem diariamente. Isso, ao que sustentam alguns, é motivado pela ânsia dos brasileiros de acesso à Justiça, e também pela circunstância já consagrada e identificada da repetição de ‘ações similares’, cuja solução, conforme especialistas, deveria ficar restrita às esferas de tribunais locais e regionais³⁰¹.

Ditos problemas acabaram tornando-se crônicos, quer no Supremo Tribunal Federal, quer no Superior Tribunal de Justiça. CARLOS ROBICHEZ PENNA, registra que a crise “nasceu do fantástico número de processos que anualmente dão entrada no Protocolo da Corte, principalmente os recursos extraordinários e seus recursos conexos”.³⁰² Afirmando ser uma “crise de quantidade”, sugere esse autor que, se não refreada, acabaria por inviabilizar ditos órgãos julgadores em questão de poucos anos. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, que circulou em 04 de agosto de 1997, intitulado “O Judiciário e o efeito vinculante”, o então Ministro JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES, afirmou que a crise do recurso extraordinário teria dado “margem a uma série de providências legais e regimentais para que a Corte não soçobrasse em face do volume de recursos que a ela subiam”. RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, em trabalho de fôlego, registra ser “preocupante a quantidade de processos em andamento na Justiça brasileira”³⁰³, reportando-se a editorial publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 01 de junho de 2007, sob o título “As três primeiras súmulas”, em que aponta à tramitação de 61 milhões de processos em todas as instâncias e setores do Judiciário, sendo que, só no Supremo,

³⁰¹ Segundo o Ministro Humberto Gomes de Barros, 74% dos processos julgados pelo STJ repetiam questões já superadas nessa Corte.

³⁰² “O recurso extraordinário e a crise do Supremo Tribunal Federal”, in Estudos de direito público, n.º. 8, 1985/86, p. 8.

³⁰³ Recurso extraordinário e recurso especial, São Paulo: RT, 2007, p. 79.

no ano de 2006, 116 mil novas ações foram distribuídas para julgamento pelos 11 Ministros que o integram.

Buscando uma solução para esse problema, haveria um sem número de tentativas, como, v.g., a criação de um tipo de ‘filtro de relevância’ como aquele adotado pela Suprema Corte norte-americana. Nesse exemplo, competiria ao Superior Tribunal de Justiça uma jurisdição obrigatória sobre temas que lhe dissessem exclusivamente, e uma jurisdição discricionária, na qual seria de cada um dos ministros a análise do cabimento de um determinado recurso interposto, relevando as causas quem possuíssem aspectos jurídicos importantes e que tivessem maior alcance em grau de efetividade e amplitude de prestação jurisdicional, que justificassem um tratamento prioritário em detrimento de outras que envolvessem, por exemplo, direitos eminentemente privativos e de discussões entre as partes litigantes. Todavia, por maiores e mais razoáveis que fossem, essas propostas de soluções não serviriam para restringir o direito ao recurso, o que, diga-se, seria inconstitucional, mas somente, para reduzir o número de processos³⁰⁴.

Pois bem. Seguindo esse caminho pretensamente solucionador, vieram as inovações trazidas pela Lei 9.756/98, que passou a admitir a interposição, por exemplo, de recursos extraordinário e especial na forma retida quando manejados contra decisões interlocutórias para determinados tipos de processo; a ampliação dos poderes do relator, que pode negar seguimento ou prover recurso quando estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, etc.

Guardadas as devidas proporções, é o que ocorre com o mecanismo das “súmulas vinculantes” recentemente editadas pelo Supremo Tribunal Federal, para impedir que juízes de outras instâncias decidam de maneira diversa do pronunciamento emitido naquela Corte para questões cuja convicção e entendimento já estejam definitivamente expressos em matéria sumulada.

A crise, porém, não é meramente numérica, mas sim qualitativa, como bem observa MANCUSO:

³⁰⁴ Revista Âmbito Jurídico, disponível em <http://www.ambito-juridico.com.br/pdfsGerados/noticias/24486.pdf>

“(…) quando um órgão judicial postado à cumeeira da organização judiciária recebe mais processos do que pode julgar, começam as mazelas que desprestigiam a Justiça e afligem os jurisdicionados: protraimento indefinido dos feitos, contrariando a garantia de duração razoável (CF, art. 5º, LXXVIII - EC 45/2004); funcionarização do Judiciário, contrariando o disposto no art. 93, XIV, da CF - EC 45/2004; massificação da resposta judiciária, em detrimento do exame cuidadoso de cada caso e da consistente fundamentação jurídica da decisão.” (Recurso extraordinário e recurso especial, São Paulo: RT, 2007, p. 81)

Pois bem. Com o advento da Emenda Constitucional nº. 45 de 08 de dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro daquele mesmo ano, foi acrescido ao art. 102, inciso III, da Carta Política, o § 3º, com o seguinte teor:

“§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”

Por força do que restou estabelecido nesse texto, cumpriu ao legislador infraconstitucional, dispor em lei, não só a forma como a referida questão de repercussão geral deveria ser arguida no recurso extraordinário ao STF, mas também em “quê” ela consistir-se-ia. Foi então que, em publicação de 20 de dezembro de 2006, passou a vigorar a Lei 11.418, que acresceu ao Código de Processo Civil (Lei 5.869/73), o art. 543-A, caput e seus respectivos parágrafos (1º à 7º), disciplinando a matéria sob o ponto de vista exclusivamente procedimental. Na essência, diz o caput do referido preceito normativo que o recurso extraordinário ao STF não será conhecido quando a questão, obviamente constitucional, não “oferecer” repercussão geral, que, na forma de seu § 1º, é considerada como sendo toda matéria “relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (sic).

Desde já, cumpre salientar que não é objeto deste ensaio pronunciar sobre os critérios conceituais estabelecidos pelo legislador ordinário, muito menos tecer críticas aos mesmos. O fim aqui proposto, como de regra em nossos trabalhos acadêmicos³⁰⁵, é o de identificar a presença da “questão relevante” e sua relação/existência com as ações que envolvendo a propriedade industrial, fornecendo, se possível, uma análise crítica e soluções para eventuais controvérsias que venham a surgir na praxis forense.

Em primeiro lugar, parece-nos imprescindível, efetuar uma breve análise do sistema recursal pátrio, seguida da avaliação sobre o recurso extraordinário e a arguição de questão de repercussão geral, findando por sua aplicação nos casos de propriedade industrial, quando e como isso se mostrar possível.

II. DOS RECURSOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Como já tivemos oportunidade de referir em outra oportunidade³⁰⁶, recurso é ato pelo qual se pretende o reexame da matéria decidida no órgão jurisdicional, ou em aspecto técnico-processual, como meio de impugnação das decisões³⁰⁷. Considerando que, regra geral, as decisões não ficam restritas a único pronunciamento pelo órgão jurisdicional, e decorrente da própria necessidade de assegurar-se a realização da justiça, encontrou o legislador a solução para tais impasses ao contemplar a possibilidade de realizar-se exames sucessivos das mesmas, alcançáveis que são pelo recurso. LOPES DA COSTA ao estudar a sistemática recursal, lhe apontava notas características e próprias, definindo-o como meio de que se serve a parte para modificar ou anular ato do juiz, a fim de obter situação mais favorável³⁰⁸. Interessante também a conceituação dada pelo prof. NELSON NERY JUNIOR, quando afirma que o recurso dá a idéia de repetição de caminho já utilizado, ou como sendo uma espécie do gênero remédio, revelar-se-ia num meio processual de que dispõe o interessado para eliminar o ato processual eivado de vício ou para

³⁰⁵ Temas de processo civil, São Paulo: Thomson IOB, 2006.

³⁰⁶ Temas..., p. 58/66.

³⁰⁷ CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Teoria Geral do Processo, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 293.

³⁰⁸ LOPES DA COSTA, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1959, vol. III, p. 320.

adequá-lo à justiça³⁰⁹. A propósito da definição do recurso como remédio contra as decisões e provimentos jurisdicionais é também o magistério de BARBOSA MOREIRA³¹⁰.

Diante dessa orientação, os recursos passaram a receber da doutrina diversas classificações, especialmente quanto à natureza, iniciativa recursal, extensão, autonomia, etc. Quanto à sua natureza, acolhe-se a subdivisão dos denominados recursos comuns, normais ou ordinários, que se opõem aos especiais, excepcionais ou extraordinários³¹¹. Observa, com propriedade, acerca dessa divergência, MALLET³¹²:

“Há recursos para cuja interposição basta o simples fato da sucumbência. Outros, porém, exigem algo mais: além da sucumbência, faz-se necessário conter no pronunciamento recorrido certo e determinado vício ou particularidade, sem o que desaparece a recorribilidade. Os primeiros são os chamados recursos ordinários, aos quais se contrapõem os últimos, denominados extraordinários”.

Cabe destacar, a bem do estudo, severa crítica feita pelo prof. BARBOSA MOREIRA às tentativas da doutrina pátria em adotar a distinção clássica aos recursos, para quem a sistemática adotada não encontrava relevância teórica ou prática, como se via, ao revés, nos ordenamentos português e italiano³¹³.

Referia que a atual classificação é equivocada e tem gerado confusão, porque a rigor, não existiria uma classe de recurso a se aplicar a denominação genérica de extraordinário, mas que existe sim, um recurso ao qual se deu tal nomenclatura, assim como também há outro que se rotula de ordinário. Somente por isso, receberiam tais identificações, mas não por outra qualquer razão científica ou de cunho prático.

³⁰⁹ Teoria Geral dos Recursos, São Paulo: Editora RT, 2004, p. 198 e 203.

³¹⁰ Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001, vol. VI, pg. 239.

³¹¹ TESHEINER, José Maria Rosa. Juizados Especiais Federais Cíveis: Procedimentos. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil n° 17, Mai-Jun/2002, pág. 13

³¹² MALLET, Estevão. Do recurso de revista no processo do trabalho. São Paulo: LTr., 1995, p. 14.

³¹³ Ob. cit., pg. 253-256.

Mencionado jurista recorre também a doutrina de MENDONÇA LIMA, para quem os denominados recursos extraordinários não são “recursos propriamente ditos”, o que reduziria a classificação a apenas uma natureza, sendo que todos se enquadrariam em recursos ordinários³¹⁴.

Neste mesmo sentido, caminha a doutrina de NELSON NERY JUNIOR, que entende igualmente irrelevante no direito processual civil brasileiro a distinção clássica entre os recursos ordinários e extraordinários, sejam eles dirigidos contra a coisa julgada ou contra decisão ainda não transitada em julgado, pois a seu sentir, o “recurso extraordinário” destina-se a discutir questão de direito dirigida ao STF atacando decisão não passada em julgado³¹⁵.

A par dessas referências, e considerando parte da doutrina, seja a já referida, mas tantas outras³¹⁶, que admitem a distinção clássica dos recursos como ordinário e excepcional, fazem essa subdivisão em razão do caráter imediato e objetivo de cada um dos recursos, a fim de que se possa determinar um paralelo entre ambos.

O recurso denominado ordinário, tem por objetivo imediato tutelar o direito subjetivo da parte, podendo-se nele rediscutir e renovar as questões de fato e de direito relativas ao conflito de interesses instaurado, para com isso, buscar a correção de eventual prejuízo ou injustiça advindos do ato jurisdicional atacado. Nessa modalidade, a correção de eventual incidência errônea da lei aplicável ao caso concreto, terá alcance imediato, bastando, para seu cabimento, a simples alegação de injustiça da decisão e verificação de sucumbência.

O recurso excepcional, ao contrário, está consagrado em sede constitucional e tem por objeto imediato a tutela do direito objetivo previsto na Carta Política e na lei federal, visando justamente a uniformidade de interpretação desses direitos. Sua função é política e não permite a rediscussão de questões de fato, limitada à matéria de direito, logo, não buscam correção de injustiça da decisão. Refira-se ainda, que nesse tipo de recurso somente haverá proteção ao direito

³¹⁴ MENDONÇA LIMA, Alcides de. Sistema de normas gerais dos recursos cíveis, São Paulo: Forense, 1976, ps. 171-172.

³¹⁵ Op. cit., p. 232.

³¹⁶ BERMUDEZ, Sérgio. Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Forense, 1975, vol. VII, p. 34; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, vol. II, p. 60; CHEIM JORGE, Flávio. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 18-20; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Saraiva, 2003, 2º vol., p. 272-273.

subjetivo da parte, quando tiver ocorrido lesão ou prejuízo ao direito objetivo, em que somente se verá beneficiado pela justiça da decisão quando decorrer acertada aplicação da lei ao conflito.

Interessante ressaltar neste ensaio, no que toca ao caráter do direito subjetivo (recursos ordinários) e direito objetivo (recursos excepcionais), para demonstrar insuficiência científica nessa classificação, o que ensina BARBOSA MOREIRA³¹⁷:

“Ademais, os recursos ditos “ordinários”, quando interpostos pelo Ministério Público na qualidade de custos legis, também visam precipuamente à proteção do direito objetivo, e nem por isso – conforme se reconhece – passam a integrar a outra “classe”.”

Segue essa orientação o doutrinador de tomo, justamente para contrapor os critérios da distinção clássica, pois admite exceções, o que, ao seu entender, não recomenda aceitação. Não obstante, relevante nas posições doutrinárias que buscam classificação para os recursos e tendem, majoritariamente, a adotarem a posição clássica, encontra-se a perfeita distinção entres os denominados recursos ordinários e os recursos excepcionais, no que tange às características primordiais, como também nos aspectos relativos aos requisitos de admissibilidade.

Questão relevante a se destacar, diz com a prevalência e ingerência dos interesses público e privado envolvidos pelos recursos supra nominados. É de se reconhecer, inegavelmente, face a todas as considerações já expostas, que os recursos ordinários tem carga prevacente de interesse privado em seu objeto, enquanto os recursos excepcionais, trazem maior relevância e prevalência ao interesse público em sua realização.

Com efeito, residindo os primeiros na proteção precípua do direito subjetivo da parte, guardando relação intrínseca com a defesa e a pretensão, e visando, sobretudo à correção da injustiça declarada na sentença, a fim de acarretar benefício e situação mais favorável ao recorrente, não há se afastar da conclusão de que o animus limita-se ao foro e interesse privativo de quem recorre. Não há outra motivação. Decorre da sucumbência, da injustiça do ato vergastado que está a demandar o recurso e vontade em reverter a situação anterior.

³¹⁷ Ob. cit., vol. V, p. 256.

De outra banda, em situação oposta encontram-se os demais recursos, que não atendem diretamente ao interesse privado, posto que ao versarem eminentemente sobre a proteção imediata ao direito objetivo, aí caracterizada como uma intenção dirigida à unidade do direito³¹⁸, de proteção à Carta Política e ao direito federal, englobam, por sem sombra de dúvidas, uma pretensão de caráter público.

Ao buscarem primordialmente a uniformização da interpretação das leis federais, bem como a eficácia e integridade dos dispositivos da própria Carta Política, se lhe atribuem função política, a preservar o interesse público. E por essas razões, que são recursos especiais, com pressupostos de admissibilidade restritos, especialmente no que veda a rediscussão de matéria de fato, questão que está intimamente ligada ao conflito de interesses, das relações interpessoais, mas que não se devolve o conhecimento aos Tribunais Superiores, justamente em razão de sua função política e pública de resolver apenas as questões de direito e que decorram de aplicação equivocada do direito subjetivo.

III. DOS RECURSOS E SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso se justifica e se apresenta por um sem número de razões, possuindo não só pressupostos específicos, mas também os que lhe são genéricos e comuns. Dentre esses, destaca-se como requisito comum, a motivação decorrente do simples inconformismo e irrisignação com o ato judicial objurgado contrário aos interesses daquele que recorre. Essa constatação dá ao tema enfoque diverso do ponto de vista legal, pois o recurso é, em verdade, a segurança jurídica decorrente de possibilidade de rediscussão e reexame da causa por outro órgão julgador.

Entretanto, ainda que se possa admitir o ponto de vista social no ato de recorrer, há necessidade que esse livre exercício obedeça limites determinados e previstos no ordenamento jurídico, pois mesmo que encontre previsão constitucional, não é de todo absoluto, dentro das lindes traçadas no diploma processual, como de há muito vem se posicionando o Pretório Excelso (STF, AgRg. n.º. 152676/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 03.11.1995; RE 167787-2, Rel. Min. Néri da Silveira). Como ato de impugnação da sentença, seja por direito subjetivo

³¹⁸ ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. Notas a Respeito dos Aspectos Gerais e Fundamentais da Existência dos Recursos – Direito Brasileiro, in Revista de Processo, São Paulo: Editora RT, out-dez 1987, n.º. 48.

público em face do juiz ou revestido de poder perante a outra parte, o recurso submete-se a regras e condições determinadas em lei para que possa sofrer o crivo do órgão jurisdicional, as quais dizem, primariamente, com o conteúdo e abrangência da postulação, e, posteriormente, se superado esse, com seu mérito propriamente dito, sendo que a ausência de qualquer um impedirá seu enfrentamento. Todo ato postulatório está sujeito a exame sob duas vertentes distintas, sendo a primeira respeitante à verificação da presença ou não de condições reputadas necessárias por lei para apreciação pelo órgão judicial, e a outra, conseguinte, destinada à avaliar o fundamento para acolhimento ou não³¹⁹.

Essas exigências são reconhecidas na doutrina como juízo de admissibilidade, que por conclusão óbvia, é preliminar e antecessor ao julgamento de fundo, denominado juízo de mérito.

Assim que, para seu processamento e conhecimento, os recursos, modo geral, devem observar determinadas orientações como a seguir traçadas. A doutrina brasileira adota dois critérios distintos para fins de classificação e estudo dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo a primeira corrente³²⁰ seguidora da orientação de há muito traçada por SEABRA FAGUNDES³²¹, que os subdivide em pressupostos subjetivos (que dizem com as pessoas dos recorrentes, como legitimidade e interesse em recorrer) e objetivos (que guardam relação com o recurso em si, como a adequação, tempestividade, preparo e motivação.).

A segunda corrente de nossos processualistas³²², segue a doutrina de BARBOSA MOREIRA, que classifica e divide-os em requisitos intrínsecos (que se relacionam com a existência do direito de recorrer) e os extrínsecos (que dizem com o exercício do direito de recorrer)³²³.

³¹⁹ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários, vol. VI, p. 260

³²⁰ AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, São Paulo: Editora Saraiva, 1998, vol. III, p. 261; BERMUDEZ, Sérgio. Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora RT, 1975, vol. VII, p. 29; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, São Paulo, Editora Saraiva, 2003, 2º. vol., p. 274; CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Teoria Geral do Processo, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 297.

³²¹ Dos Recursos Ordinários em Matéria Civil, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946, p. 29.

³²² BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Curso de Direito Processual Civil, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, vol. I, p. 350; NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais: Teoria Geral dos Recursos, São Paulo: Editora RT, 1997, p. 238; ARRUDA ALVIM WANBIER, Teresa. Os Agravos no CPC Brasileiro, São Paulo: Editora RT, 2001, p. 106.

³²³ BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O Novo Processo Civil Brasileiro, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 117.

De qualquer sorte, até porque para o estudo interessa, abordaremos ambas as classificações adotadas na doutrina, para fins de digressão dos requisitos e pressupostos recursais em sua generalidade.

No que toca ao juízo de admissibilidade, destina-se, essencialmente, à avaliação sobre a existência ou não dos requisitos recursais, e seu objeto repousa justamente nessa verificação, pois condição essencial para apreciação posterior e legítima do mérito do recurso pelo órgão jurisdicional. Dentre os pressupostos genéricos comuns a todos os recursos, tirante àqueles específicos, encontra-se um que é primordial e se verifica em toda e qualquer modalidade recurso, consistente na necessária existência de ato judicial que permita, via de consequência, sua impugnação pela via recursal. Esse é o principal requisito de admissibilidade do recurso, que por essência, é lançado somente contra atos judiciais passíveis de impugnação.

Seguindo orientação traçada pelo já referido mestre BARBOSA MOREIRA, há de se considerar como pressupostos intrínsecos dos recursos o: a) cabimento – que exige que o ato impugnado seja passível de recurso -, b) legitimação para recorrer – aqueles à quem a lei confere a capacidade e legitimação para interpor o recurso -, c) interesse – que cumula a utilidade e necessidade do recurso, pois somente com esse terá o recorrente vantagem maior que aquela obtida no ato impugnado –, e d) ausência de fato impeditivo ou extintivo – tal modalidade se verifica, v.g., em casos de preclusão lógica, pois implica na perda de direito ou faculdade para quem tenha praticado ato incompatível com seu exercício, não podendo, por conseguinte, impugnar a decisão desfavorável para a qual contribuiu.

Por sua vez, hão de vir considerados como requisitos extrínsecos a tempestividade, regularidade formal e o preparo, aspectos e condições que devem igualmente vir satisfeitas pela peça recursal, pena de não conhecimento.

Diversamente à classificação supra, surge a linha doutrinária iniciada por SEABRA FAGUNDES, a qual, embora adote nomenclaturas distintas, guarda, por sem dúvida, relação com a dantes examinada, notadamente no que toca ao cabimento (que descreve como recorribilidade da decisão) e tempestividade do recurso.

MOACYR AMARAL SANTOS³²⁴ refere também, a singularidade recursal, quando entende que não se pode interpor simultaneamente mais de um recurso contra uma mesma decisão, salvo em situação excepcional, e adequação do recurso, com o qual deva ser adequado à impugnação pretendida. Mais além, entende como pressupostos subjetivos a observância da forma legal, a motivação do recurso e o preparo.

A par dessas classificações e linhas doutrinárias, que em muito se assemelham, o que ao exame da matéria importa e se considera como princípio fundamental do juízo de admissibilidade, é que, independentemente do recurso interposto, a ele nunca será negada a apreciação pelo órgão para o qual foi submetido. Tal induz ao entendimento de que nenhum recurso pode ser inadmitido pelo órgão em que foi interposto, se contra a decisão que lhe obstou não houver outro recurso símile, não excluindo, portanto, a competência para exame da admissibilidade do recurso pelo órgão ad quem, independentemente de sua análise ter-se efetuado em instância inferior.

Realizado, então, o juízo de admissibilidade, poderá ser positivo, implicando no exame seguinte do mérito constante do recurso, e se negativo, importará em obstáculo ao órgão ad quem de conhecer e se pronunciar sobre o conteúdo de fundo da impugnação. Importante frisar, sobretudo, no momento em que realiza esse juízo, apreciando a regularidade formal do recurso e seus requisitos gerais, não é dado ao órgão julgador adentrar ao mérito do recurso, por ser este preliminar àquele, como já referido.

Ultrapassado o preliminar exame do juízo de admissibilidade e, conseqüentemente, admitido o recurso, o órgão julgador passa a verificar se a pretensão reúne fundamentos ou não para o que se lhe postula, adentrando na matéria impugnada, conteúdo de mérito, para fins de acolher ou rejeitar a impugnação.

Diferentemente do juízo de admissibilidade, que sofre o exame tanto no órgão de origem quanto no de destino, o juízo de mérito é realizado exclusivamente no órgão ad quem, excetuados os casos que envolvem retratação e hipóteses de recurso de competência originária. Assim, ao juízo que faz análise do mérito e conteúdo da impugnação, restam as alternativas de se lhe

³²⁴ Op. cit., vol. III, p. 261.

reconhecer ou não os fundamentos, o que implicará, ao fim e ao cabo, a reforma, anulação e/ou manutenção da decisão vergastada.

IV. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E A QUESTÃO DE REPERCUSSÃO GERAL CONSTITUCIONAL

Vimos que os recursos extraordinário e especial, como não poderia deixar de ser, possuem características peculiares, sofrendo por isso mesmo, um juízo de admissibilidade distinto daquele comum reservado aos recursos ordinários. Exigem, como regra, (i) o prévio esgotamento das instâncias ordinárias; (ii) não se destinam à correção de injustiça da decisão, nem à revisão de matéria de fato; (iii) apresentam sistema de admissibilidade bipartido; (iv) os fundamentos de admissibilidade são constitucionais e não de lei ordinária e (v) eventual execução feita na pendência de seu exame é provisória e não definitiva³²⁵. Por essa simples razão é que sofrem um filtro natural selecionador, evitando chegar às Cortes Superiores, questões cuja solução devem ficar, obrigatoriamente, a cargo das instâncias ordinárias ou inferiores. Afinal, constituem-se em recursos de exceção³²⁶, que deveriam cingir-se a um número reduzido de casos.

Como alternativa de triagem de acesso de recursos ao STF, durante uma década, vigiu o instrumento da “arguição de relevância”, instituído inicialmente pela Emenda Regimental nº. 3, de 12 de junho de 1975, depois consagrada pela Emenda Constitucional nº. 7, de 1977, cuja definição era encontrada no art. 327, § 1º do Regimento Interno daquela Corte, como sendo a questão que “pelos reflexos na ordem jurídica, e considerados os aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo Tribunal”. Sobre essa técnica, registrou o então Ministro VICTOR NUNES LEAL:

“Qualquer tipo de questão que chegue à Corte Suprema sofre um processo preliminar de triagem e somente sobrevive naqueles casos que a Corte considera suficientemente importante ou significativos (important or meritorius) para justificar uma revisão.”(...)

³²⁵ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário..., p. 127.

³²⁶ NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual civil em vigor, São Paulo: Saraiva, 1987, nota 2 ao art. 325 do RISTF, então vigente.

Esse tema, até a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 que não mais o recepcionou, acarretou, de início, discussão na doutrina e jurisprudência quanto a sua natureza jurídica, tendo sido pacificado o entendimento de que a arguição de relevância não se tratava de recurso, mas sim de um expediente que buscava obter a admissibilidade do recurso extraordinário junto ao STF, para hipóteses que, em princípio, seriam excluídas de seu âmbito³²⁷. Como abordado no capítulo introdutório, a atual situação das Cortes Superiores e o excessivo número de processos distribuídos a cada dia, forçou o legislador a encontrar alternativas que pudessem limitar esse acesso. Assim, a exemplo do mecanismo da arguição de relevância e, certamente, pelo fato de não mais haver a possibilidade de sua utilização na prática, o constituinte revisor, quando da reforma do Judiciário (EC 45/2004), introduziu em nosso ordenamento, a técnica da repercussão geral da questão constitucional, de cuja demonstração de existência, como preliminar, fica atrelado o recurso para que possa ser conhecido pelo STF. RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, lançando questionamentos sobre o tema, cogita que a “repercussão geral da questão pode, em última análise, ser uma reentrêe da arguição de relevância”³²⁸, posição, todavia, de que discorda EDUARDO DE AVELAR LAMY, ao referir que:

“A arguição de relevância tinha objetivo de justificar o conhecimento do recurso extraordinário que não seria admitido segundo as taxativas hipóteses de cabimento. Por sua vez, a repercussão geral é instituto que possui o objetivo de possibilitar o não-conhecimento do mesmo recurso, caso possa não haver reflexo da referida decisão junto à sociedade. Logo, o antigo instituto buscava a inclusão, enquanto o atual justifica a exclusão, de feição bastante pragmática: uma alternativa ao congestionamento do STF” (“Repercussão geral no recurso extraordinário: a volta da arguição de relevância?”, in Reforma do judiciário - primeiras reflexões sobre a emenda constitucional n. 45/2004, coord. Tereza Arruda Alvim Wambier et al, São Paulo: RT, 2005, p. 178)

³²⁷ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário..., p. 82.

³²⁸ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário..., p. 88.

BARBOSA MOREIRA entende que a repercussão geral constitui “de certo modo, mas em termos diferentes, a antiga ‘arguição de relevância da questão federal’, que a Corte Suprema, no exercício do poder então constitucionalmente previsto, regulava em seu Regimento Interno”³²⁹. Parece não haver dúvidas, portanto, tirante questões conceituais, sobre a comunhão de características de ambos os mecanismos, com o que, do mesmo modo como ocorria anteriormente, incontornável conhecer que a repercussão geral constitui um evidenciado filtro de acesso à Suprema Corte.

Como registramos anteriormente, o §1º do art. 543-A do CPC descreve a questão de repercussão geral, como sendo aquela relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que, por essa razão, ultrapasse os interesses subjetivos da causa sob julgamento. Essa definição, ao que indica a doutrina, teria nascido do “conceito vago” do texto constitucional, em razão, talvez, da complexidade da vida social e da impossibilidade dos códigos regularem restritivamente todas as situações geradas no dia a dia, ao que caberia ao intérprete adequar o sentido e vontade da lei da forma mais adequada a cada caso concreto³³⁰. De qualquer sorte, parece-nos indubitável que, na forma da lei, toda questão jurídica que for submetida a exame do STF pela via do recurso extraordinário e desde que, obviamente, devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, somente será conhecida naquela Corte se apresentar eco e ressonância para além do interesse direto e imediato (privado) das partes que compõem o litígio. Ou seja, se a questão em debate no recurso extraordinário e sua solução pela Suprema Corte apresentar uma intensidade expressiva junto a determinada coletividade, por exemplo, cumprirá ser conhecida e decidida essa insurgência. Sobre o tema, o magistério de MANCUSO:

“Esse “ir além” do interesse direto e imediato de recorrente e recorrido é, de resto, uma básica característica dos recursos de estrito direito, por isso mesmo ditos excepcionais, permitindo hoje falar-se numa objetivação do recurso extraordinário, por isso que nele sobreleva a finalidade de interesse público, sem embargo de que o STF, ao decidir o

³²⁹ Comentários ao código de processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 2006, v. V, p. 591.

³³⁰ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário..., p. 211; LAMY, Eduardo de Avelar. Repercussão geral..., p. 175.

mérito do recurso, deflagra o efeito substitutivo (CPC, art. 512)” (Recurso extraordinário..., cit., p. 212)

Logo, questões de valor econômico-social, jurídico-social, jurídico-econômica e econômica, constituem, evidenciadamente, temas de relevo geral e, por essa razão, devem ser equacionadas pela Corte Suprema, em sua função uniformizadora do direito constitucional. A exemplo disso, a escola de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

“(...) essa repercussão geral deverá ser pressuposta em número considerável de ações coletivas, só pelo fato de serem coletivas. Repercussão econômica haveria em ações que discutissem, por exemplo, o sistema financeiro da habitação ou a privatização de serviços públicos essenciais, como a telefonia, o saneamento básico, a infra-estrutura, etc. Repercussão política haveria quando, por exemplo, de uma causa pudesse emergir decisão capaz de influenciar relações com Estados estrangeiros ou organismos internacionais” (“Repercussão geral e súmula vinculante - relevantes novidades trazidas pela EC 45/2004”, in Reforma do judiciário - primeiras reflexões sobre a EC 45/2004, São Paulo: RT, 2005, p. 377)

Estabelecidas essas premissas, passemos a sua adequação aos temas relativos ao direito de propriedade industrial.

V. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUESTÃO RELATIVA À PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A ARGUIÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL

Dúvida alguma ainda persiste, de que os direitos de propriedade industrial “estão enquadrados como direitos fundamentais e que atuam como vetores de orientação e limitação à

criação e exigência de novas regras”³³¹. São, por isso mesmo, recepcionados em nossa Carta Política, através de dispositivo de conteúdo programático - porém, de eficácia imediata - que condiciona aos limites estabelecidos na norma infraconstitucional o dever de atender-se o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico País, como dita o art. 5º, XXIX da CF/88:

“Art. 5º.

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.”

Como alertou com total clareza e razão, o advogado de escol MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS em sua notável monografia sobre a matéria³³², mostra-se absolutamente imprescindível encontrarem-se “os pontos de tensão constitucional frente à realidade fático-jurídica tendo em vista que, conforme destacado, o perfeito balanceamento entre os interesses públicos e privados constitui-se um elemento imprescindível apto a justificar o atual sistema de propriedade industrial corretamente interpretado de acordo com os seus vetores axiológicos”. Por essa razão, adverte esse autor sobre os questionamentos “a respeito dos benefícios mundiais ou setoriais quanto ao tratamento da propriedade intelectual frente aos ideais desejados por cada País ou grupo de países”, a fim de se chegar à uma conclusão concreta sobre o que, efetivamente, nosso texto constitucional, projeta para a sociedade brasileira em temas de propriedade industrial. Observa DENIS BORGES BARBOSA, ao comentar que, com o Alvará de D. João VI (28 de abril de 1809), o Brasil seria “uma das quatro primeiras nações, no mundo”³³³ a ter uma legislação sobre a propriedade industrial, norma essa, que teria sido, possivelmente, “o nosso primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico”. E sobre a relevância da propriedade industrial nos

³³¹ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade industrial & constituição: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 18.

³³² Propriedade industrial & constituição..., cit., p. 18/19.

³³³ Uma introdução à propriedade intelectual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 4/5.

países de economia de mercado, acentua o ilustre doutrinador que ela “sempre consistiu numa série de técnicas de controle de concorrência, assegurando o investimento de uma empresa em seus elementos imateriais”³³⁴. Todavia, adverte que, de acordo com a regra política de nosso país, a propriedade resultante das patentes e demais direitos industriais não seria absoluta, pois somente existiria em razão do interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico, não havendo espaço para uma sistema neutro. Fica claro que nosso texto constitucional, portanto, optou por movimentar-se no sentido de conceder um direito de propriedade industrial não como decorrência do estatuto fundamental humano, mas sim para atender uma política evidenciadamente econômica.

Aliás, a propriedade industrial sempre esteve ligada aos interesses maiores da sociedade e do desenvolvimento. Cite-se, a propósito, SIR HUGH LADDIE, juiz de patentes do Supremo Tribunal do Reino Unido, no prefácio feito à obra “Propriedade intelectual e políticas de desenvolvimento”, in *Temas de direito industrial e da concorrência*, Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2005, v. 7, p. 27:

“Por uma parte - a parte do mundo desenvolvido - existe um poderoso grupo de pressão integrado por aqueles que opinam que todos os direitos de propriedade intelectual favorecem o comércio, são benéficos para a sociedade em geral e servem de catalizadores para o progresso técnico. Argumentam que, se os direitos de propriedade intelectual são benéficos, quantos mais houver, melhor. Por outra parte - a parte dos países em desenvolvimento - há um grupo de pressão que protesta ruidosamente que os direitos de propriedade intelectual obstarão com toda probabilidade o desenvolvimento da indústria e da tecnologia locais, prejudicariam a população local e unicamente beneficiariam o mundo desenvolvido. Argumentam que, se os direitos de propriedade intelectual são prejudiciais, quantos menos houver, melhor.” (tradução livre)

E muitos temas de interesse geral, relacionam-se diretamente com a proteção de direitos de propriedade industrial, dentre os quais, podemos citar: as patentes farmacêuticas e questões de

³³⁴ Uma introdução..., cit., p. 16.

saúde pública; a agricultura e o acesso a recursos genéticos e cultivares; os conhecimentos tradicionais das nações indígenas e as indicações geográficas; as diversidades biológicas; a informática, etc.

Tratando especificamente dos direitos de propriedade industrial e sua recepção na norma constitucional e de acordo com as teorias da propriedade intelectual criadas por WILLIAM FISHER³³⁵, constatou MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS³³⁶ que, para as patentes, a proteção alcançada pelo constituinte originário restringe-se, exclusivamente, na figura do autor como personalidade, fugindo à proteção do bem jurídico, que, por sua vez, é assegurada às criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos. E, cita o autor, também, “no que tange às patentes na área de biotecnologia aplicada ou relacionada ao ser humano, que se deve estar atento para o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana esculpido na Carta Magna de 1988”³³⁷. Por sua vez, sobre as marcas e sinais distintivos, por guardarem estreita relação quanto à origem e indicação para os consumidores, atrelar-se-iam normas protetivas consumeristas e, por que não, a livre concorrência, estampada no art. 170, IV do texto maior.

Dessa brevíssima abordagem, nota-se, com absoluta suficiência, que os direitos de propriedade industrial além de possuírem uma dicção específica na Constituição da República, se inter-relacionam com diversos vetores e garantias fundamentais, que convergem a um interesse maior de desenvolvimento social, econômico e tecnológico em nosso país.

Na abordagem feita no item anterior, vê-se que, na forma do que manda a Constituição Federal e a remissão dada pelo art. 543-A, § 1º do CPC, para que o recurso extraordinário seja conhecido pela Suprema Corte, é essencial a demonstração de que a matéria nele debatida e contida seja de tamanha reverberação na sociedade - renove-se, no ponto de vista econômico, político, social ou jurídico - que justifique seu julgamento excepcional.

³³⁵ Theories of intellectual property in Stephen Munzer. New essays in the legal and political theory of property, Cambridge University Press, 2001.

Disponível em http://www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/tfisher/.

³³⁶ Propriedade industrial & constituição..., cit., p. 50/51.

³³⁷ Propriedade industrial & constituição..., cit., p. 51.

Cumpra consignar, nesse ponto, uma distinção necessária. Quando a Constituição e a norma ordinária exigiram a presença de uma questão de repercussão geral em determinado recurso extraordinário, motivadora de pronunciamento pela Suprema Corte, não o fizeram em relação ao mérito da causa em si. O conceito de questão de repercussão geral deve ser reconhecido como sendo de conteúdo “predominantemente político, no melhor sentido (inclusive no senso de “política judiciária”)³³⁸”.

Com efeito, muito embora a repercussão geral apresente-se sob o ponto de vista de um mecanismo processual relativo ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se pode deixar de reconhecer que se trata, sim, de uma concessão ao Supremo Tribunal Federal de um poder político de definir, a seu alvitre, a linha de política judiciária que irá adotar, pois passará a estabelecer parâmetros claros e específicos daquilo que irá ou não enfrentar, em razão da importância meritória direta na sociedade relevante. E, ainda que se entenda como uma política secundária, certo é que ao STF se deu um mecanismo extremamente delimitador da recorribilidade.

É dizer, a repercussão geral será avaliada em razão dos aspectos metajurídicos, não se confundindo com o próprio mérito do recurso extraordinário, por que essa análise é feita para admissibilidade recursal (CF/88, art. 102, § 3º c/c CPC, art. 543-A, § 2º). A avaliação da repercussão geral deve ser feita de modo neutro em relação ao aspecto meritório da controvérsia exarado no apelo excepcional, razão pela qual, aliás, constitui-se de uma preliminar arguível secundum eventum. Ou seja, nada impede que o STF conheça da relevância da matéria em discussão e da necessidade de sua intervenção para dizer o direito, porém, no mérito, julgue pelo improvimento do extraordinário por não haver violação de preceito constitucional.

Regra geral, as questões atinentes à propriedade industrial, são estabelecidas sob o ponto de vista da discussão de direitos privados, em que não haveriam, em tese, interesses de transcendência. Registre-se, desde já, que as ações envolvendo a participação do INPI serão avaliadas num segundo momento.

Nos primeiros casos, de um lado, estaria o titular de um direito de propriedade industrial lançando mão dos meios previstos no ordenamento para sua tutela (CF/88, art. 5º, XXXV e

³³⁸ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário..., p. 203.

XXIX, Lei 9.279/96, art. 207), v.g., para proteção do uso exclusivo de uma determinada marca ou para impedir terceiro de utilizar, de forma desautorizada, um determinado objeto protegido por patente ou desenho industrial. Do outro, estaria o ofensor, aquele que cometeu o suposto ilícito contra esse direito de propriedade industrial, e que, por tal motivo, poderia ser capitulado pelas sanções legais correspondentes. Figuras parcelares nesses exemplos, são as ações de cessação de uso, indenização, inibitórias, etc., cíveis e criminais, cujo objetivo imediato repousaria, essencialmente, na proteção do direito de propriedade industrial em si mesmo e coibição do evento ilícito, ilegal e danoso.

Essa conclusão, de que os conflitos de interesses nesses casos se resolveria na esfera dos direitos privados, dentre outros, foi adotada no REsp 247.630/PR, publicado no DJ de 11/06/2001, em que se entendeu ser da competência exclusiva da Justiça Comum Estadual, a solução para conflito de interesses em ação ordinária para impedir uso de marca, ainda que não registrada no INPI. Também no REsp 152.243/SP, publicado no DJ de 08/03/1999, em que determinou-se essa competência (Justiça Estadual) para feito entre empresas privadas em torno de nome comercial. Veja-se, também, o julgado do CC 16.767/SP, publicado no DJ de 22/11/1999, em que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a competência da Justiça Comum Estadual para julgar ação indenizatória movida por ex-empregado contra antiga empregadora, por alegada utilização indevida de método de produção gráfica por ele inventado.

Em que pesem as soluções judiciais supra referidas penderem para questões processuais de jurisdição, a validade de seus exemplos estão no fato de que, quando os conflitos de interesses envolvem questões atinentes à propriedade industrial, a discussão cinge-se às esferas privativas dos interessados (leia-se, litigantes). Claro, merecendo a ressalva de que essa orientação é aplicável às hipóteses de pretensões e ações já referidas.

Para hipóteses como essas e restritivamente, parece-nos realmente ser de difícil alegação e demonstração, que um eventual julgamento manejado por uma instância ordinária (ou até mesmo pelo STJ), que tenha avançado em contrariedade a algum preceito constitucional justifique o oferecimento de um recurso extraordinário ao STF, de modo a superar o obstáculo preambular da repercussão geral. Com efeito, salvo engano, não se extrai que das discussões travadas no âmbito das ações de infração, de cessação de uso (obrigação de não fazer), de

indenização, etc., quer na esfera civil, quer criminal, qualquer tipo de relevância ou carga de reverberação suficientes para suplantarem os limites do interesse claramente subjetivo na solução desses conflitos, a fim de motivarem o enfrentamento pelo STF do recurso extraordinário sobre seu demais requisitos de admissibilidade (tempestividade, prequestionamento, reexame de fato, etc.) e/ou seu mérito.

Neste exato sentido, aliás, duas são as premissas estabelecidas na própria lei da propriedade industrial (Lei 9.279/96) que nos permitem chegar à opinião ora registrada: (a) a primeira, ditada pelo art. 199 ao convecionar, expressamente, que nos crimes contra a propriedade industrial (Título V), a persecução judicial opera-se mediante queixa-crime, ou seja, por ação penal de iniciativa privada do ofendido (CP, art. 100, § 2º e CPP, art. 30), com a ressalva, evidentemente, dada aos crimes dos art. 191, quando a ação penal será pública; (b) a segunda, aferível pela letra do art. 207, que garante ao prejudicado o direito de ajuizar as ações cíveis que entender e julgar cabíveis. Aliás, por essa razão é que o julgamento da matéria “propriedade industrial” no STJ, está a cargo da Seção de Direito Privado, por força do que dispõe o art. 9º, § 2º, VI, de seu Regimento Interno.

De tal sorte que, por mais relevante que venham a ser as discussões travadas no âmbito desses processos judiciais, não temos dúvida alguma quanto à inexistência de repercussão geral que justifique o enfrentamento pela Suprema Corte de recurso extraordinário por eventual e alegada vulneração de preceito constitucional. Não há interesse público, em qualquer que seja a sua escala de grandeza, que transcenda a esfera privativa do embate de direitos de propriedade industrial para as hipóteses supra ventiladas.

Todavia, para não incorreremos em algum tipo de erro acionado pelo leitor, somos obrigados a efetuar ressalvas sobre nosso posicionamento. É evidente que a arguição da questão de repercussão geral é feita caso a caso (talvez aí a válvula motivadora desse mecanismo), ou seja, como já referido, segundo o evento em discussão. Nada impede, portanto, que diferentemente das conclusões que aqui chegamos, possa um determinado caso judicial envolvendo discussão privada sobre direitos de propriedade industrial ter acesso à Suprema Corte, por haver demonstração de repercussão geral. Isso há de ficar claro. O que consideramos neste trabalho, no

entanto, é a persecução judicial sobre direitos de propriedade industrial, em vista, exclusivamente, da praxe, da regra geral e das configurações contidas na lei especial.

Aliás, não podemos deixar de citar notável precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp 3.230/DF, de lavra do eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, publicado no DJ de 01/10/1990, em que ressaltou-se que “no estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas à assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado”. Referido Ministro, além de processualista de escol, revelava-se em seu ofício judicante, um visionário. Não há dúvidas de que não só a proteção à marca, mas ao sistema de propriedade industrial como um todo tende à proteção dos interesses em geral. Isso é o que está estampado não só em nossa Carta Política (art. 5º, XXIX), como na própria norma de direito material (Lei 9.279/96, art. 2º, caput).

No entanto, e pedindo a vênua devida, para fins de demonstração da repercussão geral atualmente exigida para o conhecimento de recurso extraordinário, tal argumento não nos é de todo absoluto e válido. A simples proteção de mercados, de consumidores, promovida indiretamente, por exemplo, pela tutela de uma determinada marca registrada, em nosso entendimento, não é causa suficiente para pronunciamento excepcional pela Corte Suprema, por mais significativo e importante, repetimos, que o seja para o litígio. Mas não temos uma opinião tão negativista sobre as hipóteses envolvendo litígios de propriedade industrial que podem causar grande repercussão à sociedade.

Para tanto, e aí voltamos ao que dissemos antes - as ações que contam com a participação do INPI serão avaliadas num segundo momento - podemos transportar os estudos para essa parcela, e renovar citação já feita, “no que tange às patentes na área de biotecnologia aplicada ou relacionada ao ser humano, que se deve estar atento para o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana esculpido na Carta Magna de 1988”³³⁹.

Esse nos parece um clássico exemplo de caso envolvendo um direito de propriedade industrial (patentes de biotecnologia) que por sua própria natureza e essência, contemplam em

seu bojo, uma série de características peculiares que extravasam os limites do interesse privativo daqueles que possam fazer parte de um eventual conflito, transcendendo às portas do objetivo comum. Não somos expertos na arte e na técnica específica desse tipo de patentes, porém, o simples motivo de haver um litígio, por exemplo entre um pretense inventor ou titular de um pedido ou patente dessa natureza, para com um terceiro, especialmente o INPI, em que se poderá estar debatendo a patenteabilidade ou não, constitui causa relevante do ponto de vista social e que pode, por que não, afetar diretamente o desenvolvimento tecnológico da nação, além, evidentemente, do princípio fundamental e irrecusável apontado pelo referido autor.

Outras figuras, aliás, podem se identificar nesse diapasão.

A primeira delas, sem prejuízo de outras que existam ou possam existir secundum eventum litis, é aquela encontrada no art. 68 da Lei 9.279/96, que trata da licença compulsória de patente quando o titular exerce os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou, através dela, praticar atos de abuso de poder econômico. Os casos judiciais envolvendo essa questão, são, sem sombra de dúvidas, de alta relevância social e econômica, como a própria lei assim orienta, e se vê também da manifestação de DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, ao referirem sobre a infração à ordem econômica:

“(…) necessidade de o abuso já ter sido reconhecido anteriormente ao requerimento de licença compulsória, em decisão administrativa pelo órgão competente - CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) - com base na Lei nº. 8.884 que regula as infrações contra a ordem econômica (...)” (Comentários à lei da propriedade e correlatos, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001, p. 155)

Nesse mesmo caminho são os casos previstos no art. 71 da Lei 9.279/96, de licença compulsória temporária e não exclusiva, quando houver necessidade por força de emergência nacional ou interesse público, que nos faz lembrar das chamadas “quebras das patentes” para medicamentos anti-aids, promovidas pelo governo brasileiro em razão de desavenças de valores cobrados pela titular do privilégio, que estaria afetando a sociedade como um todo. Sem querer

³³⁹ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade industrial & constituição..., cit., p. 51.

entrar no mérito dessa discussão específica, não temos dúvida de que tal hipótese, na eventualidade de que viesse (ou venha) a ser travada no Judiciário, contempla fatores de interesse social muito além da esfera privativa do(a) titular da patente, justificando a possibilidade de haver uma enfrentamento de recurso extraordinário pela Suprema Corte em razão da existência de repercussão geral sobre a mesma. A propósito, texto publicado na revista COMCIÊNCIA, publicação eletrônica de jornalismo científico, editada pelo Labjor da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, datado de 25/07/2001³⁴⁰:

“Fatores sociais, no entanto, podem eventualmente prevalecer sobre esse aspecto econômico de motor do desenvolvimento, colocando em discussão a possibilidade de quebra de patente. Um desses fatores é a grande defasagem tecnológica dos países periféricos em relação aos países desenvolvidos, e o seu baixo poder de compra para adquirir os produtos de última geração fabricados pelos grandes centros econômicos.

No caso específico das patentes de medicamentos para o tratamento de Aids, o aspecto social de maior impacto é a dizimação de um povo que não tem recurso financeiro para arcar com os custos da medicação. No continente africano, a epidemia da doença atingiu números tão alarmantes que a discussão sobre o preço dos medicamentos praticado pelos laboratórios internacionais sensibilizou a opinião pública mundial. Em países como a África do Sul, o aspecto social da epidemia de Aids chega a ter grande impacto econômico, pois se trata de uma redução drástica da força de trabalho daquele país.

Países periféricos, que apesar de suas grandes contradições sociais, possuem uma razoável produção científica e um certo acompanhamento dos avanços tecnológicos gerados nos países ricos, podem se beneficiar dessa discussão em torno das patentes. É o caso da Índia e do Brasil, que têm investido nos últimos anos em pesquisa e desenvolvimento na área de produtos farmacológicos.

Tal como ocorreu no processo de industrialização do Brasil, na década de 50, através da substituição de importações, a política brasileira de incentivo à produção de medicamentos genéricos para o tratamento da Aids pode gerar um crescimento da

³⁴⁰ <http://www.comciencia.br/especial/pataids/pataids01.htm>. Consulta feita em 27/02/2009.

indústria de fármacos no Brasil, com novos investimentos em P&D. Além disso, o país consegue não só uma enorme economia de divisas como pode passar da condição de importador para a de exportador de medicamentos anti-Aids.”

Esses são casos de reverberação social e econômica, sem qualquer sombra de dúvida.

Destacamos também os casos previstos no art. 75 da Lei 9.279/96, relativos às patentes que tratem de matéria de interesse à defesa nacional, como é o caso, v.g., das construtividades e arranjos técnicos relacionados à indústria armamentista. Na forma desse dispositivo, fica assegurado “ao Estado o direito de intervir no processamento de pedidos de patente e/ou na exploração de patentes que envolvam invenções que possam afetar a defesa nacional”³⁴¹. Ora, a simples intervenção do Estado na administração dos processos relativos à concessão ou não de patentes dessa natureza justifica a repercussão geral que os litígios daí decorrentes irão enfrentar no Judiciário, cujo conhecimento e julgamento, ao nosso ver, não podem ser alijados da Suprema Corte em seu ofício uniformizador maior, político e constitucional. Caso, portanto, de importância social e econômica.

Como mencionamos atrás, o STJ já sinalizara pelo contorno eminentemente privado das discussões entre ex-empregado contra antiga empregadora, por alegada utilização indevida de método de produção gráfica por ele inventado, para as denominadas “invenções e modelo de utilidade realizadas por empregado ou prestador de serviço” estabelecidas no Capítulo XIV, Título I, da Lei 9.279/96. No entanto, mesmo para esse tipo de patente, verificamos uma figura parcelar que, em algum momento, pode caracterizar a presença do interesse social e econômico que tome proporção maior e para além da motivação privada. É o que se encontra disposto no art. 93, que dispensa o mesmo tratamento que é dado aos demais partícipes desse tipo de processo inventivo (empregado, empregador e prestador de serviço), às entidades da Administração Pública (direta, indireta, fundacional, federal, estadual ou municipal).

Logo, sempre que pender uma determinada causa relativa à patenteabilidade de inventos ou modelos de utilidade realizados ao abrigo desse Capítulo e dispositivo e que se apresente secundum eventum litis com características especiais que afete a esfera pública, haverá questão de

relevância passível de ser conhecida pelo STF. Cumpre acentuar, ainda, que a regulamentação das invenções desenvolvidas por servidores da Administração Pública ficou estabelecida pelos arts. 3º à 5º do Decreto 2.533/98, justificando, mais uma vez, a relevância do tema.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mecanismo criado por emenda constitucional e limitador do acesso à Instância Suprema somente para as causas de grande relevância econômica-social, jurídica-social, jurídica-econômica e econômica, constitui uma alternativa, sem qualquer sombra de dúvida, à crise atualmente existente nas Cortes Superiores.

Todavia, há que se atentar para que esse filtro não acabe revertendo num elemento de obstáculo à prestação jurisdicional e ao exame de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV), especialmente em considerando a função uniformizadora do direito constitucional e federal atribuída àqueles Tribunais.

Por mais excepcionais que sejam os casos envolvendo direitos de propriedade industrial que possam aterrissar na Corte Suprema, certo é que, na pequena parcela existente, regra geral, haverá um justo e legítimo interesse de ordem moral, política, econômica e social que permita seu exame e enfrentamento, dentro dos limites traçados da arguição de relevância ou de questão de repercussão geral.

³⁴¹ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, *Comentários...*, cit., p72.

Bibliografia.

ALVIM, Thereza. *Questões prévias e limites objetivos da coisa julgada*, São Paulo: RT, 1977.

AMARAL SANTOS, Moacyr. *Primeiras Linhas de Direito Processual Civil*, São Paulo: Editora Saraiva, 1998.

ARMELIN, Donaldo. *Legitimidade para agir no direito processual civil*, São Paulo: Saraiva, 1984.

ARRUDA ALVIM PINTO, Teresa Celina de. *O Terceiro Recorrente*, Revista de Processo, n.º. 59.

ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. *Notas a Respeito dos Aspectos Gerais e Fundamentais da Existência dos Recursos – Direito Brasileiro*, in Revista de Processo, São Paulo: Editora RT, out-dez 1987, n.º. 48.

_____. *Manual de Direito Processual Civil*, São Paulo: Editora RT, 1992.

_____. *Código de Processo Civil Comentado*, São Paulo: Editora RT, 1975.

ARRUDA ALVIM WANBIER, Teresa. *Os Agravos no CPC Brasileiro*, São Paulo: Editora RT, 2001.

ASSIS, Araken de. *Cumulação de Ações*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.

A.V. LOUREIRO, Luiz Guilherme. *A Lei da Propriedade Industrial Comentada*, São Paulo: Lejus, 1999.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*, São Paulo: Malheiros Editores, 2004.

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. *Curso de Direito Processual Civil*, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, vol. I, p. 350;

_____. *Curso de Processo Civil*, São Paulo: RT, 1998.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Editora RT, 2000.

BARBI, Celso Agrícola. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Forense, 1975.

_____. *Ação Declaratória Principal e Incidente*, Rio de Janeiro: Forense, 1996.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001.
- _____. *O Novo Processo Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999.
- _____. *As Bases do Direito Processual Civil*, apud Temas de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva.
- _____. “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, *Revista dos Tribunais*, São Paulo: n.º. 404, jun/1969.
- BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade industrial e constituição: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.
- BARROSO, Pedro Frankovsky. “Nulidade de marca e indenização - cumulação de pedidos, competência e constituição”, *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro: Set/Out 2006, n.º. 84.
- BERMUDES, Sérgio. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Editora Forense, 1975.
- BUZAID, Alfredo. *Do Agravo de Petição no Sistema do Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 1956.
- CALAMANDREI, Piero. *Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Bookseller, 1999.
- CALOGERO, Guido. *La logica del giudice e il suo controllo in cassazione*, Padova: Casa Editrice Dott. A. Milani, 1964.
- CALMON DE PASSOS, José Joaquim. *Comentários ao código de processo civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2004.
- _____. *Do litisconsórcio no código de processo civil*, Salvador: s/ed., 1952.
- CÂMARA, Alexandre Freitas. *Lições de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004.
- _____. “O objeto da cognição no processo civil”, Livro de Estudos Jurídicos, Niterói: IEJ, 1995.
- CARNEIRO, Athos Gusmão. *Intervenção de Terceiros*, São Paulo: Editora Saraiva, 2003.
- _____. *Jurisdição e Competência*, São Paulo: Saraiva, 1997.
- CARNELUTTI, Francesco. *Instituições do Processo Civil*, Campinas: Editora Servanda, 1999.
- CARREIRA ALVIM, José Eduardo. *Teoria Geral do Processo*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003.

_____. *Antecipação da Tutela e Medidas Cautelares em Propriedade Industrial*, in Anais Palestra proferida no XIX Seminário Nacional de Propriedade Industrial da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro:1999.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de Direito Comercial*, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963.

CHEIM JORGE, Flávio. *Teoria Geral dos Recursos Cíveis*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003.

CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Bookseller, 2002.

CORRÊA, Orlando de Assis. *Sentença Cível – Elaboração e Nulidade*, Rio de Janeiro: Aide Editora, 1985.

COUTURE, Eduardo. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, Buenos Aires: Depalma, 1988.

CRETELLA JÚNIOR, José. *Dicionário de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999.

DANNEMANN, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 431-432

DELGADO, José. “Reflexões sobre a substituição processual”, Revista da AJURIS, Porto Alegre: n°. 64.

DE PLÁCIDO E SILVA, *Vocabulário Jurídico*, Rio de Janeiro: Forense, 1967.

DIAS, Francisco Barros. “Substituição processual. Algumas hipóteses da nova Constituição”, Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, n°. 18, dez/1989.

DIDIER JR., Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*, Salvador: JusPodivm, 2007

DINAMARCO, Cândido. *Instituições de direito processual civil*, São Paulo: Malheiros, 2001.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e Expressões de Propaganda*, Rio de Janeiro: Forense, 1984.
_____. *Comentários à lei de propriedade industrial*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009.

FERNANDES, Antônio Scarance. *Prejudicialidade*, São Paulo: RT, 1988.

FISHER, William. *Theories of intellectual property in Stephen Munzer*. New essays in the legal and political theory of property, Cambridge University Press, 2001.

- FRIGNANI, Aldo. *“L’azione inibitoria per violazione di norma antitrust nella cee e nell’ordinamento italiano”*, in *Rivista di diritto industriale*, 1968.
- FUX, Luiz. *Curso de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005.
- GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*, São Paulo: RT, 1982.
- GRECO, Leonardo. *“Suspensão do processo”*, *Revista de Processo*, vol. 80, p. 90.
- GRECO FILHO, Vicente. *Direito Processual Civil Brasileiro*, São Paulo: Editora Saraiva, 2003.
- GOMES, Fábio. *Carência de ação*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.
- GOYANES, Marcelo. *“Foro de competência para as ações de reparação de danos em propriedade intelectual”*, *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro: Jan/Fev 2000, n.º. 44.
- GUIMARÃES, Luiz Machado. *Estudos de direito processual civil*, Rio de Janeiro: Editora Jurídica e Universitária, 1969.
- GUSMÃO, M. Aureliano de. *Processo Civil e Comercial*, São Paulo: Saraiva, 1934.
- HENKE, Horst-Eberhard. *La cuestion de hecho*, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1979.
- JUNIOR, Dario Ribeiro Machado. *“Da competência nas ações referentes à propriedade industrial”*, *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro: Mar/Abr 2006, n.º. 81.
- LACERDA, Galeno. *Despacho Saneador*, Porto Alegre: La Salle, 1953.
- LAMY, Eduardo de Avelar. *“Repercussão geral no recurso extraordinário: a volta da arguição de relevância?”*, *Reforma do judiciário - primeiras reflexões sobre a emenda constitucional n. 45/2004*, coord. Tereza Arruda Alvim Wambier et al, São Paulo: RT, 2005.
- LEAL, Victor Nunes. *“Aspectos da reforma judiciária”*, *Revista de informação legislativa*, n.º. 07, p. 15, Senado Federal, Setembro de 1965.
- LIEBMANN, Enrico Tullio. *Manual de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1984.
- LOPES DA COSTA, Alfredo de Araújo. *Direito Processual Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro: Forense, 1959.
- LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. *A Lei de Propriedade Industrial Comentada*, São Paulo: Lejus, 1999.

- MALLET, Estevão. *Do recurso de revista no processo do trabalho*. São Paulo: LTr., 1995.
- MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Recurso extraordinário e recurso especial*, São Paulo: RT, 2007.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Marca Comercial, direito de invento, direito autoral, etc. Improbidade do uso das ações possessória, cominatória e cautelar. Cabimento da ação inibitória*, Revista dos Tribunais, São Paulo: Outubro/1999, n.º. 768.
- _____. *A Antecipação de Tutela na Reforma do Processo Civil*, São Paulo: Malheiros Editores, 1995.
- MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. *Manual do processo de conhecimento*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.
- MARQUES, José Frederico. *Instituições de Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Millenium, 2000.
- MAZZOLA, Marcelo. “*A relativização da regra geral de competência em casos de propriedade industrial*”, Revista da ABPI, Rio de Janeiro: Jul/Ago 2008, n.º. 95
- MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Luiz Rodrigues e ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. “*Repercussão geral e súmula vinculante - relevantes novidades trazidas pela EC 45/2004*”, Reforma do judiciário - primeiras reflexões sobre a EC 45/2004, São Paulo: RT, 2005
- MENDONÇA LIMA, Alcides de. *Sistema de normas gerais dos recursos cíveis*, São Paulo: Forense, 1976.
- MONIZ DE ARAGÃO, E.D. *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1974.
- MONTENEGRO FILHO, Misael. *Código de processo civil comentado e interpretado*, São Paulo: Atlas, 2008.
- NEGRÃO, Theotonio. *Código de processo civil e legislação processual civil em vigor*, São Paulo: Saraiva, 1987.
- NERY JUNIOR, Nelson. *Princípios Fundamentais: Teoria Geral dos Recursos*, São Paulo: Editora RT, 1997.
- _____. *Teoria Geral dos Recursos*, São Paulo: Editora RT, 2004.
- _____. *Princípios do Processo Civil na Constituição Federal*, São Paulo: RT, 1999.
- NEVES, Celso. *Estrutura fundamental do processo civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1995
- PENNA, Carlos Robichez. “*O recurso extraordinário e a crise do Supremo Tribunal Federal*”, Estudos de direito público, n.º. 8, 1985/86.

PEREIRA, Luiz Fernando C. *“Tutela jurisdicional da propriedade industrial”*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.

PINHO, Ricardo. *A Antecipação da Tutela nas Ações em Matéria de Propriedade Industrial*, Revista da ABPI, n.º. 19, Nov/Dez 1995.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Comentários ao Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2000.

_____. *Tratado de Direito Privado*, São Paulo: RT, 1983.

REIS FRIEDE. *Contraditório Formal e Contraditório Material*, in Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n.º. 64, Mai/Jun de 2003.

RIZZI, Sérgio. *Recurso Adesivo*, Revista de Processo, n.º. 30.

ROCCO, Alfredo. *La sentenza civile*, Milão: Editora Giuffrè, 1962.

ROCHA, Fabiano de Bem da. *Temas de Processo Civil na Propriedade Industrial*, São Paulo: Thomson IOB, 2006.

ROSAS, Roberto. *Direito sumular*, São Paulo: Malheiros, 2002.

SAHIONE FADEL, Sergio. *Código de Processo Civil Comentado*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004.

SANDOVAL, Ovídio Rocha Barros. Atualização de *Instituições de Direito Processual Civil*, de José Frederico Marques, Campinas: Ed. Millenium, 2000.

SAVIGNY, Friedrich Carl Von. *Sistema de direito romano atual*, Madrid: Centro Editorial de Góngora.

SEABRA FAGUNDES, *Dos Recursos Ordinários em Matéria Civil*, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946.

SCHÖNKE, Adolf. *Direito Processual Civil*, Campinas: Editora Romana, 2003.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: Assistente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei?*, Revista da ABPI n.º. 26, Jan/Fev 1997.

_____. *“Cumulação de pedidos na justiça federal”*, Revista da ABPI, Rio de Janeiro: jul/ago 2002, n.º. 59.

_____. *“Da competência em ações de propriedade industrial - questões polêmicas”*, Capítulos de processo civil na propriedade intelectual, Fabiano de Bem da ROCHA (Coord.), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

SILVA, Edson Ferreira da. “*Da legitimação extraordinária, inclusive na Constituição de 1988*”, Revista de Processo, São Paulo: Editora RT, n.º. 64, 1991.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial*, São Paulo: Saraiva, 1996.

SOARES, Fernando Luso. *Processo Civil de Declaração*, Coimbra: Editora Almedina, 1998.

TAVARES PAES, Paulo Roberto. *Propriedade Industrial*, São Paulo: Saraiva, 1982.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2007.

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. *Código de Processo Civil Anotado*, São Paulo: Saraiva, 2003.

TESHEINER, José Maria Rosa. *Juízados Especiais Federais Cíveis: Procedimentos*. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil n.º 17, Mai-Jun/2002.

TINOCO SOARES, José Carlos Tinoco Soares, *in Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, São Paulo: RT, 1997.

WATANABE, Kazuo. *Da cognição no processo civil*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987.