



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.531 - RJ (2012/0239926-4)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : **S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR**
ADVOGADOS : **CLEA NOGUEIRA PASTORI**
KATIA MANSUR MURAD E OUTRO(S)
ERIKA TRAMARIM E OUTRO(S)
FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL
BRUNO CONTI MATIELLI E OUTRO(S)
RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
INPI
REPR. POR : **PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**
RECORRIDO : **CORADINI ALIMENTOS LTDA**
ADVOGADOS : **VALÉRIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS E OUTRO(S)**
LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA E OUTRO(S)
FABIANO DE BEM DA ROCHA
LIA TORRES DE ALMEIDA E OUTRO(S)

EMENTA

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

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

2.- No caso, a ausência do INPI como parte no primeiro processo, ação de abstenção de uso de marca, por si só, não autoriza dizer que



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

o resultado do julgamento não possa adquirir "*autoridade de coisa julgada*", pois que o cotejo das sentenças proferidas, respectivamente, nas Justiças Estadual e Federal demonstra o contrário, na medida em que o ponto controvertido das lides de Bagé e do Rio de Janeiro gira em torno da expressão "VIGOR" com vistas a identificar o mesmo produto alimentício - arroz - fabricado pela ora recorrida, ao fundamento de distinção de classes.

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

4.- Na hipótese, o registro da marca "VIGOR" como "notória" foi concedido à empresa ora recorrente, atraindo a interpretação do *caput* do art. 67 da Lei n. 5.772/71, vigente à época: *"A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca."*

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

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

7.- O entendimento do Acórdão rescindendo no sentido da possibilidade da convivência das marcas em confronto não se mostra



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

compatível com o sistema legislativo pátrio, seja na vigência do art. 59 da Lei n. 5.772/71, seja na vigência da Lei n. 9.279/96, cujo art. 125 assegura à marca registrada no Brasil considerada de alto renome - expressão que substituiu a marca notória da lei anterior - proteção especial, em todos os ramos de atividade.

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

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

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

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

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 17 de dezembro de 2013(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2012/0239926-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.353.531 / RJ**

Números Origem: 131573320094020000 200902010131576 9400652240

PAUTA: 17/09/2013

JULGADO: 17/09/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO DE PAULA CARDOSO

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR
ADVOGADOS	: CLEA NOGUEIRA PASTORI ERIKA TRAMARIM E OUTRO(S) FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL BRUNO CONTI MATIELLI E OUTRO(S)
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO	: CORADINI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS	: VALÉRIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS E OUTRO(S) LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA E OUTRO(S) FABIANO DE BEM DA ROCHA LIA TORRES DE ALMEIDA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após a leitura do relatório e das sustentações orais dos advogados, pediu vista, na forma regimental, o Sr. Ministro Sidnei Beneti.

Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.531 - RJ (2012/0239926-4)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR
ADVOGADOS : CLEA NOGUEIRA PASTORI
KATIA MANSUR MURAD E OUTRO(S)
ERIKA TRAMARIM E OUTRO(S)
FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL
BRUNO CONTI MATIELLI E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO : CORADINI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : VALÉRIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS E OUTRO(S)
LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA E OUTRO(S)
FABIANO DE BEM DA ROCHA
LIA TORRES DE ALMEIDA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(Relator):

1.- S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR interpõe Recurso Especial, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra Acórdão, por maioria, do Tribunal Regional Federal - TRF da 2ª Região (Relatora Designada Desª. LILIANE RORIZ), assim ementado (e-STJ fls. 2.038):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.

I. A coisa julgada material consiste na qualidade que adquire o comando final da sentença que, a partir do trânsito em julgado, torna-se imutável e indiscutível, significando que a conclusão a que chegou o juiz, ao proferir uma sentença de mérito, não poderá mais ser discutida em outro processo que envolva as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e com o mesmo pedido. No caso vertente, trata-se de decisões transitadas em julgado, proferidas em processos distintos, sendo que a primeira é uma ação de abstenção de uso cumulada com perdas e danos e a segunda consiste numa ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de pedido de registro com pleito de concessão de registro. Ainda que o fundamento para a ação de abstenção de uso seja a existência de registro anterior de marca perante o INPI, com o reconhecimento ou não da notoriedade de um signo, o pedido desta difere substancialmente daquele encontrado na



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de registro. Em outras palavras, os fundamentos podem ser semelhantes ou aproximados, mas os pedidos são substancialmente diversos, não havendo, pois, que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista que ambas as decisões são legítimas, prolatadas dentro de suas competências e dentro do âmbito de julgamento no qual se inserem.

II. O entendimento do acórdão rescindendo no sentido da possibilidade de convivência das marcas em confronto é compatível com o sistema legislativo pátrio, mostrando-se uma interpretação razoável e, além disso, encontra-se suficientemente fundamentada. Em outras palavras, ao optar por trilhar determinada orientação válida, o julgador fez uma opção plenamente legítima. É comum que a lei admita interpretações divergentes, seja por parte da doutrina, seja por parte dos tribunais. Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo “decisum” rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero “recurso” com prazo de “interposição” de dois anos.

III. Juízo rescindente julgado improcedente.

2.- No caso em análise, a ora recorrente propôs Ação Rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra CORADINI ALIMENTOS LTDA e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI, objetivando rescindir o Acórdão proferido pela Quarta Turma do TRF da 2ª Região, que manteve o registro da marca da empresa ré, denominada "VIGOR", n. 750.253.967, para o produto arroz. Alegou-se na inicial ofensa à coisa julgada antecedente, proveniente de processo que tramitou perante a Comarca de Bagé/RS, envolvendo as mesmas partes e idêntica matéria, restando ao final decidido pelo REsp 27.841/RS, Rel. Min. DIAS TRINDADE, TERCEIRA TURMA, DJ 24.8.93, assim ementado:

**INDUSTRIAL - MARCA NOTÓRIA - REGISTRO -
OPONIBILIDADE EM TODAS AS CLASSES.**



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Quem possui registro de marca notória tem o direito de oponibilidade do seu título em todas as classes a quem dela se utilizar. Contrariedade dos arts. 59 e 67 do CPI reconhecida.

3.- Inicialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, parcialmente, *para suspender o processo administrativo para obtenção do registro n. 750.253.967 até o julgamento da presente rescisória* (e-STJ fls. 1.723/1.724), decisão que só veio a ser cassada com a prolação do Aresto recorrido, ao fundamento de que o *entendimento do acórdão rescindendo no sentido da possibilidade de convivência das marcas em confronto é compatível com o sistema legislativo pátrio, mostrando-se uma interpretação razoável e, além disso, encontra-se suficientemente fundamentada.* (e-STJ fls. 2.034)

4.- As razões recursais indicam violação dos arts. 485, IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Acórdão recorrido ofendeu a coisa julgada e violou literal disposição de lei, porquanto, se o Acórdão proferido por esta Corte determinou que a ré CORADINI não pode usar e reproduzir a marca VIGOR, não poderia o Tribunal de origem, cancelar a outorga do registro da referida marca. Afirmam que, se a ação anulatória de ato administrativo proposta pela ora recorrida visava a mesma discussão objeto do Acórdão proferido no REsp 27.841/RS, qual seja, o uso da marca VIGOR para arroz, é justamente nesta parte da sentença, que a aludida ação anulatória não poderia alcançar resultado diferente.

5.- Contra-arrazoado (e-STJ fls. 2.158/2.167), o recurso foi admitido (e-STJ fls. 2.179/2.180), vindo os autos a este Tribunal.

6.- Instado, na pessoa do Dr. WASHINGTON BOLÍVAR JÚNIOR, o Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do recurso. (e-STJ fls. 2.200/2.207)

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.531 - RJ (2012/0239926-4)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(Relator):

7.- Ao que se depreende dos autos, a recorrente S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR propôs Ação Rescisória contra CORADINI ALIMENTOS LTDA e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPE, com fundamento no art. 485, IV e V, do CPC, objetivando desconstituir Acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, que manteve o registro da marca mista "VIGOR" para identificar produto alimentício, no caso - arroz -, para a classe que designa "frutas, verduras, legumes e cereais", o qual teria ofendido a coisa julgada consolidada no julgamento por este Superior Tribunal de Justiça do REsp 27.841/RS, de que foi Relator o E. Min. DIAS TRINDADE, DJ 20.9.93, que teve origem em ação de abstenção do uso de marca que tramitou na Comarca de Bagé/RS, de que foram partes as duas empresas, tendo como ponto controvertido, também, o uso da marca "VIGOR", conforme se infere dos seguintes excertos do voto do Relator:

(...).

O recurso, sob o fundamento da letra a), está posto em face de contrariedade aos arts. 59 e 67 do Código de Propriedade Industrial, de modo bastante explícito, permitindo, pois, o seu exame.

O acórdão recorrido definiu a situação de fato como tendo a recorrente reconhecido a notoriedade da marca VIGOR, por decisão judicial com trânsito em julgado, marca essa que se acha registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ao passo que reconheceu direito à recorrida, com base em uma expectativa de deferimento de registro da mesma marca, para distinguir o seu produto alimentício: arroz.

Assim fazendo, contrariou o art. 59 do Código de Propriedade Industrial, que assegura exclusividade de uso da marca a quem a tenha registrado.

E do mesmo modo, ignorou o art. 67, que, ante a notoriedade judicialmente proclamada, assegurou essa exclusividade para



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

todas as classes.

É de dizer que a ação proposta pela recorrida para a rescisão do acórdão do Tribunal Federal de Recursos, que reconheceu a notoriedade da marca da recorrente, por sinal que lavrado pelo Sr. Ministro EDUARDO RIBEIRO, já foi julgada improcedente, mantida, assim, a coisa julgada.

E mais, é certo que a recorrente veio a juntar documento demonstrando que já obteve registro também para a mesma classe para a qual há a pretensão registrária da recorrida. E não é porque tenha sido essa prova feita no curso da ação que se vai desconsiderar a circunstância, que seria de ser levada em conta, ainda que o registro tivesse sido obtido depois de ajuizada a ação, (o que não ocorre) por força do art. 462 do Código de Processo Civil.

A apelação da ora recorrente, em relação a parte da sentença que lhe foi desfavorável, há de ser decidida pelo órgão julgador que a teve por prejudicada, exatamente pelo provimento dado à apelação da ora recorrida, não sendo de se acatar o pedido formulado na parte final da petição deste recurso especial, para que aqui seja a mesma apreciada, posto que importaria em supressão de instância revisora ordinária.

Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso e lhe dar provimento, em parte, para reformar o acórdão e negar provimento à apelação da aqui recorrida, ré na ação, de sorte a manter a sentença quanto ao uso da marca determinando que o órgão julgador do tribunal de origem julgue a apelação da autora, no que diz respeito à questão indenizatória por perdas e danos.

8.- Por ocasião do julgamento da Rescisória, as alegações de ofensa à coisa julgada e violação a literal dispositivo de lei (arts. 17, 59 e 65 do Código de Propriedade Industrial, vigente à época do depósito da marca "VIGOR" pela ré CORADINI), e 124, 129, V e XIX, da Lei de Propriedade Industrial, foram afastadas pelo voto condutor do Acórdão recorrido (Rel^a. Des^a. LILIANE RORIZ), que julgou improcedente o pedido, aos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 2.029/2.031):

(...).

Cabe examinar, pois, a hipótese de cabimento da ação rescisória aplicando-se o inc. IV, do art. 485, do CPC, a decisões, transitadas em julgado, proferidas em processos distintos, sendo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

que a primeira é uma ação de abstenção de uso cumulada com perdas e danos e a segunda consiste numa ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de pedido de registro co pleito de concessão de registro.

Observa-se que a ação de abstenção de uso cumulada com perdas e danos, guarda uma natureza condenatória de obrigação de não fazer, tendo em vista a previsão de cominação de multa para o caso de descumprimento pelo réu. Tal ação é da competência da Justiça Estadual, considerando que o pedido é formulado tão-somente em face de um particular.

Já a ação de nulidade de indeferimento de pedido de registro com pedido de concessão do mesmo objetiva, em sua essência, a desconstituição de um ato administrativo, com fundamento na contrariedade deste ao requisito da legalidade, tornando possível, dessa forma, a obtenção do privilégio. Nesse caso, a Justiça Federal é a competente para o processamento e julgamento, eis que os pedidos podem se dirigir a um particular, mas também envolverão obrigatoriamente o INPI, autarquia federal responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil.

Uma análise comparativa das duas demandas permite concluir, em primeiro lugar, que as partes que integram a primeira não são, a toda evidência, as mesmas que integram a segunda, circunstância da qual decorre diretamente o fato de que uma é pleiteada perante a Justiça Estadual, enquanto a outra, perante a Justiça Federal, por exigir a presença no pólo passivo, na qualidade de litisconsorte necessário, o INPI.

Além disso, a primeira demanda não instala qualquer controvérsia que possa conduzir à anulação de um registro ou de um pedido de registro de referida marca junto ao INPI, tendo apenas por escopo impedir o seu uso pelo recorrido, com a fixação, se for o caso, de multa cominatória.

Em outras palavras, a análise da higidez do ato administrativo de indeferimento de pedido de registro atrai a competência federal (art. 109, I, da CRFB), como já mencionado, exigindo-se a manifestação do INPI, por ser este o responsável pela lavratura do ato a que a autora visa desconstituir.

O preenchimento dos requisitos para a concessão de um registro, previstos na Lei de Propriedade Industrial, é matéria afeta à competência da Justiça Federal.

Na ação ajuizada perante a Justiça Estadual (abstenção de uso), a consonância de um registro ou de um pedido de registro aos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ditames legais não é examinada, apenas cogita-se de eventual utilização indevida através de práticas de mercado.

Desse último aspecto decorre uma importante conclusão: ainda que o fundamento para a ação de abstenção de uso seja a existência de registro anterior de marca perante o INPI, com o reconhecimento ou não da notoriedade de um signo, o pedido desta difere substancialmente daquele encontrado na ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de registro.

Em outras palavras, os fundamentos podem ser semelhantes ou aproximados, mas os pedidos são substancialmente diversos, (...).

A meu ver, não há que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista que ambas as decisões são legítimas, prolatadas dentro de suas competências e dentro do âmbito de julgamento no qual se inserem.

Destaque-se, ainda, que o fato de a primeira ter tomado como fundamento a declaração de notoriedade obtida pela marca da autora nos autos do Recurso Especial n. 27.841-o/RS não interfere necessariamente no julgamento da segunda demanda, eis que a notoriedade foi reconhecida dentro dos parâmetros vigentes à época, qual seja, aqueles previstos no antigo CPI, os quais foram modificados com o advento da LPI.

Nesse sentido, como bem observado na sentença proferida nos autos da ação ordinária que deu origem a presente ação rescisória, "o privilégio da marca notória conferido pelo art. 67 da Lei 5.772/71 deixou de existir, por força do art. 233 da Lei 9.279 de 14/05/1996 ("Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados").

Dessa forma, não reconheço nenhuma violação à coisa julgada, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

9.- No que se refere à alegação de ofensa ao art. 485, V, do CPC, consignou o voto vencedor que o entendimento do Acórdão rescindendo no sentido da possibilidade de convivência das marcas em confronto é compatível com o sistema legislativo pátrio, mostrando-se uma interpretação razoável e, além disso, encontrar-se-ia suficientemente fundamentado.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Segundo restou salientado pela E. Relatora, se o Acórdão rescindendo *elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição de dois anos.* (e-STJ fls. 2.035)

10.- Cumpre ressaltar, de início, que o presente recurso não visa à rediscussão de fatos ou provas dos autos, mas sim à preservação da coisa julgada quanto ao uso de marca, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

11.- Em abreviada síntese, o voto condutor do Acórdão recorrido, proferido pela Des^a. LILIANE RORIZ, destaca que não houve ofensa à coisa julgada oriunda do REsp 27.841/RS, visto que as partes não são as mesmas nas ações em cotejo, que as jurisdições também não o são (Justiça Estadual x Justiça Federal), que a ação de abstenção do uso de marca *"não instala qualquer controvérsia que possa conduzir à anulação de um registro ou de um pedido de registro de referida marca junto ao INPI"* (e-STJ fls. 2.030), afirmando, ainda, que as ações são diferentes, apesar de os fundamentos serem semelhantes.

12.- O caso lida com validade da marca anteriormente declarada em julgado desta 3ª Turma, já referido, como marca notória, ora registrada para a requerida CORADINE para FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CEREAIS (Da Classe 29.30), com data de depósito 17.1.1975 (e-STJ fls. 2.223).

Marca notória é a “marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado, e que, no dizer de PILLET (Les grandes Marques, PUF/1962), pertence ao vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos produtos identificados. É a chamada 'grande marca'. Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a 'marca notória' (DENIS BORGES BARBOSA, “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1997, Vol. I, p. 256).

O primeiro fundamento da Ação Rescisória (CPC, art. 485, IV), é o de que essa marca notória foi violada pelo acórdão rescindendo, ofendendo à coisa julgada da ação



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

movida em 1988 em Bagé, transitada em julgado com Acórdão desta Corte, de que foi Relator o E. Min. DIAS TRINDADE. Coloca-se, preliminarmente, a delicada questão jurídica da possibilidade de julgamento pela Justiça Federal de julgado antes formado, com trânsito em julgado, no âmbito da Justiça Estadual – e vice-versa.

A coisa julgada, contudo, não deriva da competência jurisdicional, de modo que não é estadual ou federal, mas, sim, nacional, pois decorre da própria atividade jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro, nutrida do princípio da unidade da jurisdição.

Daí se segue que, em princípio, os diversos ramos da jurisdição etiológicamente respeitam a coisa julgada formada em algum deles. É como se a coisa julgada houvesse se formado no próprio ramo da atividade jurisdicional.

Com efeito, já julgada a lide posta em Juízo, opera-se pressuposto processual subjetivo, relativo ao órgão jurisdicional, do que decorre que julgamento rescisório ou revisor forçosamente é da competência do próprio ramo da atividade jurisdicional estatal que o proferiu.

Não há, portanto, empecilho ao conhecimento da Ação Rescisória por esse fundamento – de forma que, sendo apenas por ele, devia ser provido o Recurso Especial interposto pela ora Recorrente, em prol de quem formada, na Justiça Estadual, coisa julgada, no acionamento de 1988.

13.- Ainda quanto ao primeiro fundamento da ação rescisória (CPC, art. 485, IV), relativo à apontada diversidade de partes, visto que no processo de Bagé de 1988, apenas foi acionada a CORADINI, ao passo que, no processo da Justiça Federal do Rio de Janeiro, foi também acionado o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Trata-se, realmente, de complexa questão atinente aos limites subjetivos da coisa julgada formada no primeiro em comparação com a relação jurídica processual estabilizada no segundo.

É preciso assinalar, contudo, que a coisa julgada, a ser enfrentada na ação rescisória, privilegia antes a “res in iudicium deducta”, ligada diretamente à relação de direito material e, portanto, ao mérito, integrante da essencialidade da Ação Rescisória (CPC, art.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

485, caput, 1ª parte), vindo em segundo plano a correlação das partes em torno da lide posta em juízo. Quer dizer: a legitimidade de parte perde relevo diante do mérito – isto é, aquilo para cujo julgamento existe o processo judicial.

Em outras palavras, sobreleva o mérito, isto é, o núcleo da pretensão deduzida em Juízo, sobre a correlação das partes, ou seja, a adequação dos sujeitos do processo (fenômeno de mera relação jurídica processual e, portanto, extralide) aos da lide tal como posta em juízo.

Por isso é que já se julgou que se pode, em alguns casos, no julgamento da ação rescisória, ultrapassar a formalidade das condições da ação e ingressar no exame do mérito – porque, a rigor, o prioritário é o exame do mérito, conquanto obliquamente julgado sob color de condição da ação: “Se o órgão julgador, ao examinar as condições da ação, aprofunda-se na análise do direito material, incursiona no mérito da questão” (STJ-2ª T., REsp 216.478, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 19.4.2005).

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

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

16.- Na hipótese, o registro da marca "VIGOR" como "notória" foi



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

concedido à empresa ora recorrente, atraindo a interpretação do *caput* do art. 67 da Lei n. 5.772/71, vigente à época: *"A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca."*

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

18.- Nessa linha de entendimento, a indicação de ofensa à coisa julgada deve ser aferida considerando não apenas o sentido literal dos arts. 301, § 1º, e 472 do CPC, mas, principalmente, o seu sentido teleológico, analisados em conjunto e de forma sistemática com os arts. 59 e 67 da Lei n. 5.772/71, vigentes ao tempo do ajuizamento da ação de abstenção do uso de marca na Comarca de Bagé/RS.

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

20.- Ademais, ao contrário do que assinalou o Aresto recorrido, a notoriedade alcançada pela marca "VIGOR", não é algo que se findou com a simples regência do art. 233 da Lei n. 9.279/96 que dispõe: *"Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados."*

21.- Diferentemente, o que se verifica é que o próprio dispositivo, em sua parte final, consignou que *"os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

vigência restante", ou seja, respeitou o direito adquirido dos titulares de registro expedidos na vigência da lei revogada, pelo fato de este já ter sido incorporado ao seu patrimônio, uma vez cumpridas as exigências então previstas em lei.

O citado art. 233 da Lei da Propriedade Industrial vigente (Lei 9.279, de 14.05.1996) é certo, prestava-se e presta-se a discussões, lembrando-se escrito de peso:

“Longe de se pensar que, com esse dispositivo, as marcas notórias não gozam mais de tutela específica da Lei de Propriedade Industrial, como aconteceu com o registro de expressões de propaganda. Pelo contrário, a Lei nova mantém o amparo a marcas de excepcional grau de conhecimento, como visto anteriormente, tutelando-as no art. 125 sob o nomen juris de marca de alto renome, resolvendo a antiga confusão conceitual entre tais expressões e adotando um termo consagrado pela doutrina internacional. Apenas não mais exige o reconhecimento, a priori, mediante declaração específica emitida pelo INPI. De fato, a antiga Lei nº 5772/71 conferir proteção especial aos sinais que, registrados no país em relação a determinados produtos ou serviços, houvessem atingido tamanho grau de projeção no território nacional a ponto de serem prontamente reconhecidos pelo público em geral, independentemente de sua ligação com o segmento originário. (...) Nas disposições da nova Lei, a tutela dos sinais, ora designados marcas de alto renome, não mais depende de declaração prévia, mas, apenas, da verificação do fenômeno do renome no momento em que se dá a controvérsia. Não se cogita mais de declaração anterior por parte do INPI, sendo dispensado este prévio juízo oficial a respeito do seu grau de conhecimento” (IDS- Instituto Dannemann Siemsem de Estudos de Propriedade Intelectual, “Comentários à Lei da Propriedade Industrial”, Renovar, Rio de Janeiro, 2005, p. 501-502).

22.- Por outro lado, há que se ter presente que o art. 125 da referida Lei n. 9.279/96, como substitutivo do mencionado art. 67 da Lei n. 5.772/71, também não aboliu, mas, bem ao revés, manteve a possibilidade de concessão de tutela especial a determinada marca comercial mediante o respectivo registro na categoria das marcas de *"alto renome."* Eis o que dispõe o aludido dispositivo: *"À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

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

A propósito, ao discorrer sobre o tema coisa julgada, BARBOSA MOREIRA faz as seguintes considerações:

"Haverá ofensa à coisa julgada quer na hipótese de o novo pronunciamento ser conforme ao primeiro, quer na de ser desconforme: o vínculo não significa que o juiz esteja obrigado a rejulgar a matéria em igual sentido, mas sim que ele está impedido de rejulgá-la. Subsiste o vínculo, ademais, quando a lide submetida à apreciação judicial, não sendo idêntica à decidida em primeiro lugar, tenha solução logicamente subordinada à da outra: assim, por exemplo, declarada por sentença transita em julgado a existência de relação de filiação, que constituía no feito a questão principal, ofenderá a res iudicata a decisão que, em ação de alimentos, rejeite o pedido por entender inexistente a aludida relação."

(Comentários do Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 127).

25.- Irrelevante, aliás, a circunstância de haver nos dois processos a vinculação subjetiva à coisa julgada de outras partes, sobretudo quando estas não serão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

prejudicadas pela rescisão do Acórdão rescindendo. É o que se verifica em relação ao INPI, que é apenas o depositário do registro da marca, e não o seu titular, uma vez que não aufere, nem mesmo indiretamente, qualquer resultado com a exploração econômica da marca.

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

27.- Entendo, desse modo, que a conclusão do Aresto recorrido foi em sentido diametralmente oposto à do REsp n. 27.841/RS, porquanto nesse se entendeu que “*a notoriedade judicialmente proclamada, assegurou essa exclusividade [de uso da marca pela ora recorrente] para todas as classes.*”(fls. 381).

28.- Por consequência, ao deixar de reconhecer a notoriedade da marca “VIGOR” e entender como registrável essa mesma marca para distinguir o produto comercializado pela ora recorrida no seguimento de arroz, o TRF não só divergiu, como afrontou a autoridade da coisa julgada formada no REsp n. 27.841/RS, merecendo, portanto, reforma.

29.- Entender-se de modo diverso, seria permitir que, por vias transversas, a ora recorrida possa se utilizar das prerrogativas de um direito de propriedade de marca cujo uso já havia sido proibido por sentença anterior transitada em julgado.

30.- Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial, julgando procedente a Ação Rescisória, para desconstituir o Acórdão proferido na Apelação Cível n. 1999.02.01.048374-6, e extinguir o feito originário, sem julgamento de mérito, na forma do art. 267, V, do CPC, invertidos os ônus da sucumbência.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2012/0239926-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.353.531 / RJ**

Números Origem: 131573320094020000 200902010131576 9400652240

PAUTA: 19/11/2013

JULGADO: 26/11/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR
ADVOGADOS	: CLEA NOGUEIRA PASTORI KATIA MANSUR MURAD E OUTRO(S) ERIKA TRAMARIM E OUTRO(S) FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL BRUNO CONTI MATIELLI E OUTRO(S)
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO	: CORADINI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS	: VALÉRIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS E OUTRO(S) LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA E OUTRO(S) FABIANO DE BEM DA ROCHA LIA TORRES DE ALMEIDA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, dando provimento ao recurso especial, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Nancy Andrighi. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.531 - RJ (2012/0239926-4)
RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR
ADVOGADOS : CLEA NOGUEIRA PASTORI
KATIA MANSUR MURAD E OUTRO(S)
ERIKÁ TRAMARIM E OUTRO(S)
FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL
BRUNO CONTI MATIELLI E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO : CORADINI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : VALÉRIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS E OUTRO(S)
LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA E OUTRO(S)
FABIANO DE BEM DA ROCHA
LIA TORRES DE ALMEIDA E OUTRO(S)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Pedi vista antecipada dos autos para melhor exame da matéria em debate.

Ao minucioso relatório elaborado pelo eminente Ministro Relator, acrescente-se que o feito foi levado a julgamento pela egrégia Terceira Turma na data de 26/11/2013, tendo o relator proferido voto no sentido de conferir provimento ao recurso especial.

É o relatório.

O cerne da controvérsia reside na verificação de ocorrência ou não de ofensa à coisa julgada apta a amparar o pleito rescisório.

No ponto, o pedido é de rescisão de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, que manteve a concessão do registro da marca "VIGOR", na classe 29.30 (arroz), em favor de CORADINI ALIMENTOS LTDA., assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. MARCAS E PATENTES. REGISTRO.

1 - Não há porque anular ato administrativo de registro de marcas se comprovado a diferença de classe que evidencia a divisão técnica dos ramos a que cada empresa se dedica, havendo, por outro lado, distinção gráfica entre as marcas.

2 - Remessa necessária e recurso voluntário improvidos" (e-STJ fl. 763).

Segundo a argumentação da inicial da rescisória, referido julgado teria sido proferido desconsiderando a existência de coisa julgada material, operada em 11/8/1997, no julgamento de ação antecedente, que tramitou na Comarca de Bagé/RS, em que determinada a abstenção do uso da marca "VIGOR" pela mesma CORADINI ALIMENTOS LTDA., sob pena de multa diária, com julgamento final por esta Corte (REsp nº 27.841/RS) assim resumido:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"INDUSTRIAL. MARCA NOTÓRIA. REGISTRO. Oponibilidade em todas as classes.

Quem possui registro de marca notória tem o direito de oponibilidade do seu título em todas as classes a quem dela se utilizar. Contrariedade aos arts. 59 e 67 do CPI reconhecida" (e-STJ fl. 466).

Para o Tribunal de origem, as naturezas distintas das ações (condenatória e desconstitutiva) e a ausência de exata tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), aliadas à diversidade de competências (estadual e federal), afastam a alegação de ofensa à coisa julgada, sendo, portanto, ambas as decisões *"legítimas, prolatadas dentro de suas competências e dentro do âmbito de julgamento no qual se inserem"* (e-STJ fl. 2.031).

Com efeito, é certo que, a teor do artigo 301, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada já decidida por sentença, de que não caiba recurso. Uma ação será idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Trata-se da eficácia negativa da coisa julgada, direcionada às partes, que as impede de submeter ao Poder Judiciário demanda com os mesmos elementos processuais daquela que transitou em julgado.

Ocorre que a coisa julgada reflete sobre os processos futuros, não só de forma negativa, mas também positivamente.

A coisa julgada influenciará positivamente a solução de um processo futuro toda vez que determinar a sua solução, tendo em vista a vinculação estabelecida com a decisão anterior transitada em julgado.

A função positiva da coisa julgada, portanto, também é voltada para o julgador, ao qual cumpre considerar e respeitar, na solução de determinada lide, todas as decisões passadas em julgado que tenham definido, em algum aspecto, a situação jurídica das partes.

Isso porque um dos objetivos da coisa julgada é justamente impedir que se retire da parte o bem da vida que esta recebeu pela sentença anterior transitada em julgado, preservando-se, assim, a segurança jurídica.

Nesse sentido é a doutrina especializada de José Maria Tesheiner:

"(...)

No estudo da coisa julgada, ressalta-se geralmente seu aspecto negativo, como no art. 301, § 3º, do CPC, onde se diz que ela ocorre quando se repete ação já decidida por sentença. Ora, somente o autor, cujo pedido foi rejeitado, teria interesse em repetir exatamente a mesma ação. É o efeito positivo que apanha tanto o autor quanto o réu. Dele resulta não se poder retirar da parte (qualquer que seja) o bem da vida que recebeu pela



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

sentença.

Desde Keller, observa Liebman, 'é corrente a afirmação de que a autoridade da coisa julgada já não tem só uma função negativa (consumação da ação), mas também e sobretudo uma positiva, enquanto obriga o juiz a reconhecer a existência do julgado em todas as suas decisões sobre demandas que pressuponham o julgado.

Assim, condenado o réu a uma prestação, por sentença irrecorrível, há coisa julgada material, porque inadmissível ação declaratória da inexistência do débito. É também inadmissível ação de repetição de indébito, depois de efetuado o pagamento determinado pela sentença.

A coisa julgada contém, pois, dois elementos: um, negativo, necessário mas não suficiente, que é a proibição de renovação da mesma ação (mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir); outro, positivo, que é a proibição de 'ação contrária', ou seja, de ação destinada a subtrair do autor ou do réu o bem da vida recebido pela sentença trânsita em julgado.

'Haverá, portanto, ofensa à coisa julgada', diz Humberto Theodoro Júnior, 'sempre que ao julgar a segunda demanda o juiz tenha que contraditar, no todo ou em parte, a solução da sentença anterior' (Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, págs. 79-80 - grifou-se).

Na mesma linha, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"(...)

(...) quando o art. 467 fala em indiscutibilidade e imutabilidade da sentença transitada em julgado refere-se a duas coisas distintas: a) pela imutabilidade, as partes estão proibidas de propor ação idêntica àquela em que se estabeleceu a coisa julgada; b) pela indiscutibilidade, o juiz é que em novo processo, no qual se tenha de tomar a situação jurídica definida anteriormente pela coisa julgada como razão de decidir, não poderá reexaminá-la ou rejudgá-la; terá de tomá-la simplesmente como premissa indiscutível. No primeiro caso atua a força proibitiva (ou negativa) da coisa julgada, e, no segundo, sua força normativa (ou positiva)". (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pág. 532)

Transportando os ensinamentos doutrinários para o caso concreto, não se pode admitir que o condenado a abster-se do uso de marca formule, em ação própria, pretensão de reconhecimento, mediante registro, de sua propriedade sobre a referida marca, sob pena de configurar-se ofensa à coisa julgada. Isso porque já garantido à autora daquela primeira ação, transitada em julgado, o exercício exclusivo do direito de uso sobre a marca em questão.

Em outras palavras, o trânsito em julgado da decisão judicial que impôs à recorrida CORADINI a abstenção do uso da marca VIGOR terminou por afastar o referido "bem da vida" de sua esfera de bens e direitos, acarretando o esvaziamento do objeto da segunda demanda, que pretendia aquele mesmo bem jurídico.

Nota-se, portanto, que as demandas estavam relacionadas de tal forma que o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

acolhimento do pedido de uma importaria, inegavelmente, a rejeição do outro, mesmo porque, se assim não fosse, resultariam daí decisões contraditórias.

Nesse contexto, reconhecer a possibilidade de que a empresa ré na primeira demanda viesse a registrar a marca cuja abstenção de uso já foi determinada em sentença anterior transitada em julgado importaria ofensa à coisa julgada daquele primeiro comando judicial.

Incumbia ao magistrado, portanto, alertado acerca da existência da referida demanda, com trânsito em julgado anterior à prolação da própria sentença de primeiro grau (11/8/1997), tomá-la em consideração, conforme lhe impunha o efeito positivo da coisa julgada, porquanto lhe era defeso, por meio de novo pronunciamento judicial, retirar da parte o bem da vida que lhe fora assegurado naquela demanda anterior.

Feitas essas breves considerações, que dissiparam as preocupações que me levaram a pedir vista dos autos, acompanho o eminente Relator a fim de dar provimento ao recurso especial por ofensa ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2012/0239926-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.353.531 / RJ**

Números Origem: 131573320094020000 200902010131576 9400652240

PAUTA: 17/12/2013

JULGADO: 17/12/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR
ADVOGADOS	: CLEA NOGUEIRA PASTORI KATIA MANSUR MURAD E OUTRO(S) ERIKA TRAMARIM E OUTRO(S) FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL BRUNO CONTI MATIELLI E OUTRO(S)
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO	: CORADINI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS	: VALÉRIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS E OUTRO(S) LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA E OUTRO(S) FABIANO DE BEM DA ROCHA LIA TORRES DE ALMEIDA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, a Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.