

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.207.026 - RJ (2010/0143057-5)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY ("GOODYEAR"), com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Na origem, trata-se de ação ordinária proposta por GOODYEAR contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI objetivando o reconhecimento do alto renome de sua marca, tendo sido o pedido julgado procedente por sentença, que foi posteriormente confirmada pelo TRF da 2ª Região.

Diante do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o alto renome da marca GOODYEAR e mediante pedido de cumprimento de sentença feito pela requerente, o Juízo Federal determinou ao INPI que procedesse a anotação em seus registros.

O INPI respondeu à intimação judicial e informou ao Juízo que a anotação do alto renome da recorrente no certificado de registro de marca se daria em conformidade com a Resolução nº 121/2005, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a manutenção do mencionado registro.

À vista dessa informação prestada pelo INPI e após manifestação da parte autora, o Juízo de primeira instância exarou nova decisão determinando a *"anotação no Certificado de Registro de Marca (nº 002714914), no sentido de que a marca GOODYEAR foi declarada, por decisão judicial, como sendo de alto renome, devendo excluir de seu sistema a restrição quanto ao prazo de 05 (cinco) anos."*

Naquela oportunidade, destacou referido Juízo monocrático que *"tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 2002, antes do advento da Resolução 121/2005, a mesma é inaplicável à espécie, até porque inexiste qualquer restrição mencionada na sentença de fls. 154/156, confirmada neste aspecto pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região às fls. 287-288."*

Esse despacho foi impugnado pelo INPI pela via do agravo de instrumento do qual decorreu o aresto objeto do presente recurso especial assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ALTO RENOME DE MARCA RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO INPI 121-2005.

1 - Editado ato normativo (Resolução INPI 121-2005), com regramento específico quanto a forma de anotação do alto renome de marca e do prazo de validade da

Superior Tribunal de Justiça

proteção especial (5 anos), qualidade essa reconhecida por sentença definitiva, a sua aplicação não ofende ao comando da coisa julgada no tocante à obrigação de fazer, porquanto trata-se de ato de atribuição exclusiva da autarquia federal. II - Agravo provido para afastar a obrigação de fazer no tocante à anotação do alto renome da marca no Certificado de Registro de Marca no 002.714.914; bem assim para limitar a proteção especial ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da citada Resolução INPI 121-2005, a partir do trânsito em julgado daquela decisão judicial" (e-STJ fl. 514).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 539).

Em suas razões, o apelo extremo aponta violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) artigo 535 do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda, e

(ii) artigos 467 do CPC e 6º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no que tange à ofensa à coisa julgada.

Afirma a recorrente que:

"(...)

22. Como seu viú, no acórdão foi reconhecido que, na época em que foi ajuizada a ação originária, o único dispositivo legal que existia tratando da questão do alto renome das marcas era o art. 125 da Lei Nº 9.279/96. A Resolução Nº 121/2005 do Recorrido é, também como indicado, posterior à sentença que declarou o alto renome da marca GOODYEAR. Portanto, como bem salientou a Magistrada de 1ª instância, a Resolução Nº 121/2005 não era aplicável neste caso, daí não incidir a limitação de 5 (cinco) anos pleiteada pelo Recorrido.

23. No entanto, apesar de o acórdão admitir expressamente que a Resolução Nº 121/2005 do Recorrido não estava vigente quando foi proferida a sentença de mérito pelo juízo monocrático, ele determinou a sua aplicação na hipótese dos autos, sem qualquer amparo legal, impondo lesão ilegal ao direito da Recorrente.

24. Data máxima venia, a conclusão a que se chegou, ancorada na fundamentação exposta no acórdão, está equivocada. Em se tratando de uma mera resolução (norma inferior hierarquicamente) editada depois do trânsito em julgado do acórdão - o que foi reconhecido pelo órgão fracionário -, ela jamais poderia alterar o conteúdo decisório daquela decisão." (e-STJ fls. 560/561)

Argumenta que o aresto recorrido ofendeu a coisa julgada ao aplicar a Resolução nº 121/2005 do INPI em detrimento da decisão judicial, confirmada em segunda instância, tomada com fundamento no artigo 125 da Lei nº 9.279/1996.

Diz, ainda, que:

"(...)

Superior Tribunal de Justiça

41. Data maxima venia, não havendo qualquer circunstância que modificasse o quadro fático que envolve este processo, é inconcebível aceitar a perda da eficácia de um acórdão transitado em julgado, em virtude da edição de uma mera resolução administrativa, ainda por cima posterior àquela decisão. É GRITANTE A OFENSA À COISA JULGADA.

(...)

46. De qualquer forma, fato é que o art. 125 da Lei nº 9.279/96 nunca trouxe qualquer limitação - temporal ou não - para o reconhecimento do alto renome de uma marca, e neste contexto, foi proposta a ação que originou o presente recurso, cujo pedido, evidentemente, era de que fosse reconhecido o alto renome da marca GOODYEAR, sem atrelar a esse reconhecimento qualquer prazo."

Daí porque, segundo defende a recorrente, impor a limitação temporal prevista na citada resolução ao registro de marca de alto renome ofenderia a coisa julgada que teria sido reconhecida pela sentença na ação originária.

Foram interpostos recursos especial (e-STJ fls. 552/570) e extraordinário (e-STJ fls. 574/592), ambos admitidos pelo TRF da 2ª Região (e-STJ fls. 640/643).

Na segunda instância, o Ministério Público Federal devolveu os autos ao TRF da 2ª Região sem se manifestar, por entender inexistente o interesse público (e-STJ fls. 479/480).

O recorrido apresentou suas contrarrazões (e-STJ fls. 604/613).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.207.026 - RJ (2010/0143057-5)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator):

Cinge-se a controvérsia ao argumento de que o aresto do TRF da 2ª Região, que determinou o registro administrativo de alto renome da marca da ora recorrente, limitando a proteção especial ao prazo de 5 (cinco) anos, teria ofendido a coisa julgada que se formou com o trânsito em julgado da sentença exarada.

I - Negativa de prestação jurisdicional

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente do pleito, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

II - Marca de alto renome e marca notória: fronteiras normativas e definições

Os elementos que constam nos autos demandam uma breve análise acerca de dois institutos da propriedade intelectual referentes ao direito marcário.

A marca de alto renome (art. 125 da Lei nº 9.279/1996) é aquela que goza de proteção especial, transcendendo o seu ramo de atividade. Representa uma exceção ao princípio da especificidade (ou especialidade), segundo o qual o direito à exclusividade da marca se dá dentro da classe na qual foi registrada. O citado artigo estabelece que *"A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade"*. Portanto, são dois os requisitos legais, cumulativos, para tal categoria: (i) que a marca esteja registrada previamente no Brasil e (ii) que seja assim declarada pelo INPI. Verifique-se, desde já, porque relevante ao caso concreto, que a lei não faz nenhuma delimitação temporal à declaração. O que se extrai do comando normativo é que o INPI deve reconhecer o alto renome da marca, e tal reconhecimento se dá por meio de procedimento administrativo.

O antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971) já previa uma espécie marcária muito semelhante à atual marca de alto renome, que era então denominada de marca notória e foi assim definida: *"Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as"*

Superior Tribunal de Justiça

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."

Por sua vez, a atual marca notória (art. 126 da Lei nº 9.279/1996, que é diversa daquela prevista no art. 67 da antiga Lei nº 5.772/1971) é a que possui proteção especial em seu ramo de atividade, independentemente de seu registro no Brasil. É uma exceção ao princípio da territorialidade, o qual diz respeito ao âmbito geográfico de proteção conferida à marca. Sua disciplina legal preceitua que *"A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil"*. Aqui, o requisito elementar é o reconhecimento da notoriedade nos termos da Convenção da União de Paris, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 78/1974 e ratificada pelo Decreto nº 1.263/1994.

III - A coisa julgada formada nos presentes autos: limites da sentença e inexistência de ofensa

Como dito, os autos cuidam de ação ordinária (e-STJ fls. 14/34) proposta pela ora recorrente, em 18/6/2002, contra o INPI, objetivando que fosse concedida à marca GOODYEAR (registro nº 002714914) o *status* de alto renome, nos termos do artigo 125 da Lei nº 9.279/1996, com o pleito de que *"a autarquia promova a respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial - RPI, bem como a anotação em seu cadastro de marcas de alto renome e, finalmente, no próprio Certificado de Registro nº 002714914"* (petição inicial, e-STJ fl. 34).

A ora recorrente, na ocasião da propositura da demanda em referência, já era empresa internacionalmente conhecida e, em 5/11/1980, a expressão GOODYEAR foi declarada marca notória no Brasil, nos termos do artigo 67 da Lei nº 5.772/1971 (Código de Propriedade Industrial vigente à época), proteção essa que se estenderia até 18/6/2002, consoante se verifica no documento juntado à fl. 75 (e-STJ).

Em 13/1/2004, foi proferida sentença de procedência da presente demanda (e-STJ fls. 335/337). Na ocasião, restou consignado pelo magistrado que o INPI reconheceu a procedência do pedido ao afirmar que *"a autarquia-ré, ao reexaminar o pleito autoral, concluiu que a marca Goodyear corresponde às prerrogativas do que vem a caracterizar a marca de alto renome"* (destacou-se).

Nesse ponto, é necessário afastar eventual e incorreta perplexidade quanto ao reconhecimento, pelo Judiciário, da marca da ora recorrente como sendo de alto renome, pois

Superior Tribunal de Justiça

não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual *"o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo"* (nesse sentido, o REsp nº 1.162.281/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013). Entretanto, como consignado pelas instâncias ordinárias, no caso concreto, o INPI reconheceu a procedência do pedido, de modo que a sentença de mérito apenas legitimou uma situação jurídica que a própria Administração, naquela época, reconhecia como existente, não sendo adequado falar, nesse caso, que o Judiciário teria substituído o mérito administrativo. Segue-se que, no caso em tela, foi negado seguimento ao reexame necessário (e-STJ fl. 359), e a apelação do INPI foi provida apenas para afastar sua condenação em honorários advocatícios (e-STJ fls. 374/375), tendo a sentença transitado em julgado.

É necessário destacar que a sentença não anotou nenhum lapso temporal que devesse ser aplicado à marca da ora recorrente, até porque a fixação de um "prazo de validade" não seria possível juridicamente. Primeiro, porque não houve pedido do autor nesse sentido. Segundo porque, em atendimento ao princípio da legalidade, o registro da marca de alto renome pelo INPI somente pode ser feito em conformidade com as regras legais e administrativas vigentes que tratam da matéria.

Em 6/11/2006, a recorrente peticionou nos autos e requereu que o INPI fosse intimado para que publicasse *"na Revista da Propriedade Industrial a declaração de alto renome da marca GOODYEAR, bem como proceda com a respectiva anotação em seu cadastro de marcas de alto renome e, finalmente, no próprio Certificado de Registro 002714914"* (e-STJ fls. 412/414 e 422/423).

O despacho restou assim lavrado:

"Nos termos do art. 461 do Código de Processo Civil, intime-se o INPI para que cumpra o julgado, publicando na RPI, em 15 (quinze) dias, a declaração de alto renome da marca GOODYEAR (reconhecida pela própria autarquia ao reexaminar a matéria), bem como para que proceda à respectiva anotação em seu cadastro e no certificado de registro 002714914, sob pena de restar caracterizado ato atentatório à justiça." (e-STJ fl. 425)

Devidamente intimado para cumprir o que restou decidido, o INPI respondeu à intimação (e-STJ fls. 432/433) informando que *"já foi cumprido o julgado, cuja publicação ocorrerá na RPI 1908, de 31/07/2007, assim como foi providenciada a anotação do Alto Renome da marca GOODYEAR em seu cadastro de marcas (cadastro de buscas de anterioridade)"*.

Entretanto, o Instituto deixou consignado na mesma oportunidade que,

Superior Tribunal de Justiça

"Quanto à anotação no Certificado de Registro da marca GOODYEAR, sob o nº 002714914, informa esta Autarquia que não será possível, tendo em vista o disposto no art. 125 da LPI, bem como na Resolução/INPI nº 121/2005.

Esta resolução normaliza, em seu art. 1º, os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial, e, em seu art. 10 - Da Anotação do Alto Renome - refere-se a anotação da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de cinco anos, e não como pretende o Autor, de modo diverso".

O Juízo de primeira instância, após a ora recorrente se manifestar, exarou então o seguinte despacho, afastando a restrição temporal informada pelo INPI:

"Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 2002, antes do advento da Resolução 121/2005, a mesma é inaplicável à espécie, até porque inexistente qualquer restrição mencionada na sentença de fls. 254/256, confirmada neste aspecto pelo Eg. Tribunal Regional Federal - 2ª Região às fls. 287/288.

Assim, proceda o INPI em 15 (quinze) dias, à anotação no Certificado de Registro de Marca (nº 002714914), no sentido de que a marca GOODYEAR foi declarada, por decisão judicial, como sendo de alto renome, devendo excluir de seu sistema a restrição quanto ao prazo de 05 (cinco) anos." (e-STJ fl. 449 - destacou-se)

Esse despacho foi objeto de agravo de instrumento, oportunidade em que o aresto corretamente determinou a incidência da Resolução nº 121/2005 do INPI. Vê-se que o TRF da 2ª Região andou bem ao reformar a citada decisão de primeira instância, que determinava a exclusão do prazo de 5 (cinco) anos.

Ora, a superveniência da mencionada norma administrativa não alterou o conteúdo daquilo que foi decidido na sentença. A marca da recorrente foi reconhecida como de alto renome e assim permaneceu. Ao contrário do alegado, o reconhecimento judicial do renome de seu signo foi deveras proveitoso e conferiu à GOODYEAR uma presunção favorável ao seu registro, já que dispensou o titular (qual seja, a ora recorrente), de se submeter ao procedimento administrativo necessário para tanto.

É de se lembrar que as marcas em geral, e as de alto renome em particular, sujeitam-se aos procedimentos de prorrogação do respectivo registro, de modo que validar a tese da recorrente teria como consequência lhe atribuir uma autêntica imunidade administrativa, de todo indesejável.

Ter alto renome é gozar de situação jurídica de fato, e esse fato deve ser reconhecido por ato administrativo oriundo da autoridade competente. A fama da marca decorre de uma série de esforços do seu proprietário (estratégicos, econômicos, publicitários, etc...) e

Superior Tribunal de Justiça

depende, fundamentalmente, da sua percepção pelo destinatário. Essa é uma das razões pelas quais o procedimento de análise do alto renome é complexo e atribuído exclusivamente a uma autoridade administrativa. Parafraseando o acórdão recorrido, *"[n]ão há fama atribuída a alguma marca porque o juiz disse que existe"* (e-STJ fl. 499).

Posto isso, não são necessárias grandes digressões para negar provimento ao recurso especial e afastar a alegada violação da coisa julgada. As transcrições dos julgamentos foram feitas em benefício da clareza, para que se tenha as devidas balizas do caso em apreço.

O título judicial oriundo da sentença é claro ao declarar que o INPI reconheceu a procedência do pedido. Não consta da referida sentença nenhuma condição ou lapso temporal pelo qual seria válido o registro de alto renome. Até porque, como visto, isso não foi objeto de pedido por parte da ora recorrente.

Como consabido, passada em julgado a sentença de mérito, opera-se o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada. Ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença, inclusive por expressa disposição legal, *"reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido"* (art. 474 do CPC).

A norma veda, portanto, que seja veiculada pelas partes litigantes a pretensão de que, após encerrado o processo de conhecimento, seja negada a autoridade da coisa julgada que ali se formou a partir do reexame de alegações que já foram ou que deveriam ter sido deduzidas. Reputam-se, portanto, repelidas não só as alegações efetivamente deduzidas pelas partes na inicial ou na contestação, mas também todas aquelas que poderiam ter sido e não foram suscitadas a tempo e modo oportunos pelos interessados.

Nesse particular, revelam-se precisas as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao comentarem os arts. 467 e 474 do CPC:

"(...)

"A autoridade da coisa julgada atua dentro de certos limites objetivos e subjetivos. Do ponto de vista objetivo, a coisa julgada material é limitada à matéria constante da parte dispositiva da sentença, nos termos do CPC 469 e 470, desde que se tenha observado o princípio da congruência entre o pedido e sentença (CPC 128 e 460).

(...)

Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não fizeram (alegações deduzidas e dedutíveis - cf. Barbosa Moreira. A eficácia preclusiva da coisa julgada material

Superior Tribunal de Justiça

no sistema do processo civil brasileiro [Temas, p.100]]. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações. A este fenômeno dá-se o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada.

(...).

A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança: a) as questões de fato, bem como as de direito efetivamente alegadas pelas partes ou interessados, tenham ou não sido examinadas pelo juiz na sentença; b) as questões de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram; c) as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas ex officio pelo juiz, mas não o foram. Para que ocorra a eficácia preclusiva da coisa julgada relativamente a essas hipóteses, é irrelevante indagar-se sobre se a parte tinha ou não conhecimento do fato ou do direito dedutível, mas não deduzido." (Código de Processo Civil Comentado, 14ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, págs. 848 e 881/882 - grifou-se)

Ora, não se pode dizer que algo se tornou imutável (no caso, o prazo de validade do registro de alto renome) quando tal tema sequer foi objeto de debate no processo de conhecimento.

Nessa linha, como já demonstrado, a sentença apenas e tão somente declarou que houve o reconhecimento do pedido ao autor por parte do INPI, não versando sobre a sua validade no tempo. O que fez o aresto aqui atacado foi dar fiel cumprimento ao regulamento administrativo posteriormente emanado do órgão competente, aplicando o art. 10 da citada resolução, a qual estabelecia o prazo de 5 (cinco) anos para a anotação do alto renome.

Se a citada norma administrativa houvesse cassado ou de alguma forma limitado materialmente o direito da recorrente em ter estampado o alto renome de seu signo, aí sim deveria ser reconhecida a ofensa ao título judicial. Entretanto, sob o pretexto de que teria havido violação da coisa julgada, o que a recorrente almeja é uma autêntica imunidade à regulação administrativa existente, o que lhe concederia um privilégio totalmente desarrazoado e não detido por nenhuma outra marca, além de constituir-se em ilegalidade flagrante.

Por fim, é de se destacar que o INPI editou a Resolução nº 107/2013, de 19/8/2013, que prevê o atual procedimento de registro da marca de alto renome. Segundo o novel regulamento, são vários os requisitos para que uma marca detenha tal condição, que será válida por 10 (dez) anos (art. 8º, parágrafo único). O regulamento deixa claro que é ônus do requerente instruir seu pedido de modo a comprovar a qualidade de renome almejada. Acolher a tese da recorrente implica em reconhecer que ela não deverá se submeter a tais procedimentos, o que se afigura juridicamente inviável.

IV - Conclusão

Superior Tribunal de Justiça

Desse modo, conclui-se que a aplicação do ato normativo e o consequente condicionamento temporal à marca da recorrente não ofende a coisa julgada obtida nos autos originários.

Pelo contrário, proceder dessa forma nada mais é do que fazer incidir a regulamentação legitimamente editada pelo órgão competente (INPI), adaptando o caso concreto à realidade normativa.

Acolher a pretensão da ora recorrente e anotar o alto renome de sua marca sem prazo de validade seria o mesmo que lhe conceder um direito perpétuo e ilimitado no tempo, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Definitivamente, não é essa a extensão do título executivo que determinou a anotação do renome de sua marca.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

