

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS

AÇÃO RESCISÓRIA E *QUERELA NULLITATIS*

Qual o meio cabível para combater a coisa julgada que reconheceu a infração de uma patente que posteriormente foi declarada nula após o trânsito em julgado?

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

São Paulo

2020



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS

AÇÃO RESCISÓRIA E *QUERELA NULLITATIS*

Qual o meio cabível para combater a coisa julgada que reconheceu a infração de uma patente que posteriormente foi declarada nula após o trânsito em julgado?

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

São Paulo

2020

JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS

AÇÃO RESCISÓRIA E *QUERELA NULLITATIS*

Qual o meio cabível para combater a coisa julgada que reconheceu a infração de uma patente que posteriormente foi declarada nula após o trânsito em julgado?

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

Aprovada em ___ / ___ / _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. José Alexandre Manzano Oliani

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Resumo

O presente trabalho busca analisar as hipóteses de cabimento de ação rescisória e de ação declaratória de inexistência, com base na análise das condições de ação e dos seus pressupostos processuais, juntamente com a problemática dos efeitos da declaração de nulidade do título patentário e de seu tratamento pela Lei de Propriedade Industrial.

Além disso, a presente monografia também analisa o tratamento da jurisprudência pátria e da doutrina quanto ao assunto.

Palavras-chave: Direito processual civil. Ação rescisória. Ação declaratória de inexistência. Querela nullitatis. Propriedade industrial. Patentes. Direito de patentes.

Abstract

The present essay aims to analyze the possibility of filing a cancellation action and an action to declare the inexistence of a sentence, based upon the analysis of the conditions of a lawsuit and its main legal requirements, along with the issue of the effects of the declaration of nullity of a patent and its treatment by the Brazilian Industrial Property Law (LPI).

Also, this work analyzes the current treatment by the Brazilian Courts and doctrine regarding the subject matter as well.

Palavras-chave: Civil Procedure Law. Cancellation lawsuit. Action to declare the inexistence of a sentence. Ação declaratória de inexistência. *Querela nullitatis*. Industrial Property. Patent. Patent Law.

Sumário

1 INTRODUÇÃO	6
2 CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE EXISTÊNCIA E VALIDADE	7
2.1. Condições da ação	7
2.2. Pressupostos processuais	8
2.2.1. Pressupostos processuais de existência	9
2.2.3. Pressupostos processuais de validade	10
2.3. Sentença inexistente	12
2.3.1. Efeitos da sentença inexistente	14
3 COISA JULGADA	15
3.1. Conceito	15
3.2. Efeitos da coisa julgada	16
3.3. Segurança jurídica	19
4 AÇÃO RESCISÓRIA	20
4.1. Conceito	20
4.2. Natureza	21
4.3. Hipóteses de cabimento	22
4.4. Prazo para propositura da ação rescisória	32
5 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (<i>QUERELA NULLITATIS</i>)	34
5.1. Natureza	34
5.2. Hipóteses de cabimento	34
5.3. Competência	37
5.4. Prazo	38
6 PROPRIEDADE INDUSTRIAL	39
6.1. Conceito e natureza	39
6.1.1. Patentes	40

7 AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE	47
7.1. Prazo	48
7.2. Requisitos para a propositura da ação de nulidade	50
7.3. Efeitos	51
7.4. Natureza da sentença	52
7.5. Possibilidade de conexão e a prejudicialidade externa entre a ação de infração e a ação de nulidade	53
8 ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA <i>QUERELA NULLITATIS</i> E DE AÇÃO RESCISÓRIA EM CASOS ENVOLVENDO PROPRIEDADE INDUSTRIAL	56
9 CONCLUSÃO	60
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objeto analisar a problemática da possibilidade de ingresso de ação rescisória ou de ação declaratória de inexistência (*querela nullitatis*) nos casos em que o demandado em uma ação de infração de patente obtém (ou tem ciência de) decisão proferida pela justiça federal declarando a nulidade da patente que era objeto da ação de infração.

Isso porque, em um primeiro momento, poderia haver dois entendimentos diferentes da doutrina e da jurisprudência quanto ao assunto.

O primeiro diz respeito ao cabimento de ação rescisória contra àquela sentença proferida pelo juízo estadual e já transitada em julgado – e às vezes até mesmo com cumprimento de sentença em curso – com base no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, que admite o cabimento de rescisória com base em fato novo, fundada em prova obtida após o trânsito em julgado ou em prova que o autor não tinha conhecimento à época e que possui o condão de lhe assegurar o resultado favorável.

O segundo diz respeito à possibilidade de ajuizamento de ação declaratória de inexistência com base na falta de uma das condições de ação, qual seja, interesse de agir, posto que o efeito da declaração de nulidade da patente retroage à data de seu depósito, o que significa dizer que a patente anulada nunca existiu, portanto, nunca produziu efeitos no mundo jurídico.

Assim, se a patente anulada perante a justiça federal nunca produziu efeitos, poderia o réu ingressar com ação rescisória para desconstituir a coisa julgada proferida na ação de infração? Ou seria cabível ação declaratória de inexistência, por se tratar de sentença inexistente?

Essa é a questão que se pretende analisar no presente trabalho, à luz das hipóteses de cabimento da ação rescisória e da ação declaratória de inexistência, ressaltando as suas particularidades, juntamente com a análise das condições de ação e dos pressupostos processuais de existência e validade.

2 CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE EXISTÊNCIA E VALIDADE

2.1. Condições da ação

No Brasil, é adotada a teoria da asserção, por meio da qual as condições da ação são analisadas pelos argumentos das partes.¹

Essa teoria se refere ao momento e aos efeitos do reconhecimento da ausência de alguma das condições da ação.

Segundo LIEBMAN², os pressupostos processuais de existência da ação são: legitimação para agir, interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido – que foram posteriormente foram reduzidas para interesse de agir e legitimidade, conforme previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil³.

O interesse de agir, ainda segundo LIEBMAN⁴, “*decorre da necessidade, de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e aptidão do provimento do pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. [...] a legitimação para agir (legitimidade ad causam) é a titularidade (ativa e passiva) da ação.*”

Em síntese, o interesse de agir é quando verificamos a existência do binômio “*utilidade e necessidade do processo*”.

A legitimidade, por sua vez, não diz respeito somente à legitimidade para postular em juízo, ou seja, da parte autora, mas também sobre a legitimidade do réu para participar do polo passivo da demanda.

¹ CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Volume I, 21ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pg. 121.

² LIEBMAN, Enrico Tullio. *L'azione nella teoria del processo civile, Problemi del processo civile*, Firenze, Riv. Trimestrale di Diritto Proc. Civile, 1950, pg. 46.

³ Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

⁴ LIEBMAN, Enrico Tullio. *L'azione nella teoria del processo civile, Problemi del processo civile*, Firenze, Riv. Trimestrale di Diritto Proc. Civile, 1950, pg. 155.

Nas palavras de MARINONI⁵:

A legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor. Diz o art. 18 que ninguém poderá pleitear direito alheio, salvo em hipóteses excepcionais em que o ordenamento jurídico autoriza alguém a ir a juízo em nome de direito que não lhe pertence, como acontece quando se defere a qualquer cidadão a possibilidade de propor ação popular para a defesa do patrimônio público ou legitimidade a um ente – como uma associação de defesa do meio ambiente ou dos consumidores – para propor ação coletiva para a proteção do meio ambiente ou do direito dos consumidores.

No primeiro despacho após o protocolo da inicial, o juiz analisará, de maneira abstrata, se as condições da ação estão presentes na fase postulatória, e, caso ausentes qualquer uma das condições da ação, o juiz extinguirá a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

Porém, se a ausência de alguma das condições da ação for posteriormente verificada – após a instrução – a sentença será proferida com resolução do mérito.

Em resumo, se as condições da ação estiverem presentes – as quais serão posteriormente discutidas – teremos uma decisão de mérito, que posteriormente analisará se os argumentos deduzidos pelas partes são verdadeiros ou não. Caso ausentes, a sentença extinguirá o feito sem resolução de mérito.

2.2. Pressupostos processuais

Os pressupostos processuais da ação podem ser de existência ou de validade, sendo estes os elementos cuja existência é imprescindível a existência e para a validade da relação processual.

Assim, a existência jurídica e a validade da relação processual são requisitos essenciais para que possa se falar em uma sentença de mérito.

⁵ MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: a teoria do processo civil volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3ª edição revisada, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pg. 210

2.2.1. Pressupostos processuais de existência

Os pressupostos processuais de existência são subdivididos em objetivos e subjetivos. Os pressupostos subjetivos se referem a existência de um órgão jurisdicional e à capacidade postulatória, enquanto os objetivos se referem à própria instauração da demanda.

Para José Milton da Silva, "*os pressupostos antecedentes, ou de existência do processo, são aqueles que deverão preexistir à relação processual*".⁶ Assim, estes requisitos seriam necessários para a instauração do processo.

São três os pressupostos processuais de existência, quais são: petição inicial, jurisdição e capacidade de ser parte. WAMBIER também inclui a citação no rol dos pressupostos processuais de existência⁷.

A petição inicial é pressuposto de existência porquanto, somente após o ingresso com a demanda judicial é que se inicia o processo e a prestação da atividade jurisdicional.

Segundo DIDIER⁸, "*para que o processo exista, basta que alguém postule perante um órgão que esteja investido de jurisdição: a existência de um autor (sujeito que pratique o ato inaugural, que tenho personalidade judiciária) e de um órgão investido de jurisdição completa o elemento subjetivo do processo*". Esse pressuposto é objetivo.

A jurisdição, por sua vez, significa dizer que as pretensões da parte serão deduzidas para um órgão jurisdicional investido dos poderes para tanto.

Assim, conforme explica DIDIER com maestria, o processo será inexistente se for proferida uma decisão por um não juiz, que pode ser quanto este ainda não tomou posse, quando tiver se aposentado, por exemplo.⁹

⁶ SILVA, José Manuel. *Manual de Direito Processual Civil*. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 1984, v. 2, p. 130.

⁷ WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. *Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento*, volume 1, 15ª edição rev. e atual – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 242.

⁸ DIDIER Jr., Fredie, *Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento*, 19ª edição – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 351.

⁹ Idem, pg. 356.

A capacidade de ser parte, por sua vez, consiste na “*aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação jurídica processual (processo), ou assumir uma situação jurídica processual (autor, réu, assistente, etc)*”¹⁰.

Por fim, WAMBIER também entende como pressuposto de existência a citação, pois entende que não há relação jurídico-processual antes da citação do Réu.¹¹

Como mencionaremos mais adiante, a falta de algum dos pressupostos processuais de existência, qualquer um deles, gera uma sentença inexistente no mundo jurídico.

A sentença inexistente existe no plano dos fatos, mas padece de defeito de tamanha gravidade que, assim, não pode ser chamada de “sentença”, como, por exemplo, a sentença proferida por um não juiz (como um juiz aposentado, por exemplo).

2.2.3. Pressupostos processuais de validade

Os pressupostos processuais de validade, por sua vez, “*são aqueles a que alude o texto da lei como de desenvolvimento válido e regular do processo*”¹².

São pressupostos de validade: a petição inicial apta, o órgão jurisdicional competente e o juiz imparcial, e a capacidade de agir e a capacidade processual.

Quanto ao primeiro requisito, da petição inicial apta, isso significa dizer que estão cumpridos os requisitos do artigo 330 do Código de Processo Civil.

Nas palavras de WAMBIER¹³:

“Não constituirá validamente o processo a petição inicial a que faltar pedido ou causa de pedir (inciso I); estiver confusa, de forma que a conclusão não

¹⁰ Idem, pg. 354.

¹¹ WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento, volume 1, 15ª edição rev. e atual – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 243.

¹² Idem, pg. 245.

¹³ Idem, pg. 245.

seja decorrência lógica da exposição dos fatos (inciso II); contiver pedido juridicamente impossível (inciso III); ou contiver pedidos entre si incompatíveis (inciso IV).¹⁴

Quanto ao órgão jurisdicional competente e ao juiz imparcial, isso significa dizer que o juiz não pode estar impedido ou suspeito para julgar o processo.

Tal pressuposto é relativo ao órgão julgador, e deriva da garantia do direito ao juiz natural.¹⁵

O terceiro pressuposto se refere à capacidade processual e à capacidade de ser parte.

A capacidade processual está prevista no artigo 70 do Código de Processo Civil, que dispõe que *“toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.”*

Em resumo, é a situação jurídica específica que liga o sujeito que tem a condição genérica de capacidade processual a um dado processo e a outro sujeito determinado. É quando a lei processual outorga a alguém a possibilidade de exercer concretamente a sua capacidade processual em relação à determinada situação.

Segundo Marcos Bernardes de Mello, *“a capacidade processual ou de estar em juízo diz respeito à prática e a recepção eficazes de atos processuais, a começar pela petição e a citação, isto é, ao pedir e ao ser citado”*.¹⁶

A capacidade postulatória, por sua vez, é a *“aptidão de praticar atos técnicos dentro do processo (formular a peça inicial, contestação, recursos, petições em geral, etc.)”*.¹⁷ Em síntese, isso significa dizer que a capacidade postulatória é prerrogativa do advogado, a não ser nos casos em que a lei dispense a sua obrigatoriedade.

¹⁴ Incisos referentes ao artigo 295 do Código de Processo Civil de 1973.

¹⁵ DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 19ª edição – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 381.

¹⁶ MELLO, Marcos Bernardes de. “Acheegas para uma teoria das capacidades em direito”. Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, nº 3, pg. 31.

¹⁷ WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento, volume 1, 15ª edição rev. e atual – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 243.

2.3. Sentença inexistente

A sentença é o ato processual por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução de mérito, bem como extingue a execução, conforme preceitua o artigo 203, §1º do Código de Processo Civil atual.

A sentença possui alguns elementos essenciais, os quais estão elencados no artigo 489 do Código de Processo Civil, devendo conter: o relatório do processo, os fundamentos da decisão e o dispositivo.

Além disso, a sentença também deve possuir conteúdo e eficácia extintiva do procedimento de primeiro grau¹⁸.

Como já mencionado no item acima, a observância dos pressupostos de existência e validade são imprescindíveis para que se possa ter uma sentença de mérito.

A sentença inexistente é aquela que não reúne algum – ou alguns – dos pressupostos processuais de existência ou das condições da ação acima mencionados, sendo que padece de vício insanável.

O vício é tão grave que sequer se pode chamá-la de sentença, apresentando um defeito tão grave que a descaracteriza como tal.

Como todo ato jurídico, a sentença comporta exame sob tríplice aspecto: a existência jurídica em si mesma, a validade e a eficácia. A sentença existe desde que contenha os elementos essenciais que a configurem como tal.

A sentença é considerada inexistente por ter sido prolatada por pessoa que não pode ser processualmente identificada (como é o exemplo do juiz que não mais exercia o cargo) ou porque não possui objeto processualmente reconhecível.¹⁹

¹⁸ Idem, pg. 674.

¹⁹ MATOS, Rafael Alfredo de. “*A invalidade dos atos processuais no processo civil*”, Tese de dissertação de Mestrado da Universidade de São Paulo, 2015.

Segundo Teresa Arruda Alvim, o ato existe, porém, pela gravidade do vício, ele deixa de pertencer à categoria jurídica que pretendia integrar, então, seria uma sentença juridicamente inexistente.²⁰

São inexistentes juridicamente também os processos a que tenha faltado pressuposto processual de existência e, por consequência, as sentenças de mérito neles proferidas. São eles, conforme já mencionado, a citação, petição inicial, jurisdição e capacidade postulatória.

A sentença inexistente pode ser classificada de duas formas distintas com relação aos seus vícios, podendo ser extrínseco, ou seja, a sentença cumpre com todos os requisitos formais, contudo, foi proferida em um processo inexistente, ou intrínseco, quando a sentença não contém elementos essenciais à sua constituição.²¹

Assim, tais atos não são considerados nulos, mas sim, inexistentes.

Teresa Arruda Alvim também discorre que “*sobre sentenças inexistentes não pesa autoridade de coisa julgada*”.²²

Isso porque, tais vícios, diante da sua gravidade, são considerados inexistentes no mundo jurídico e podem ser reconhecidos de ofício pelo juiz a qualquer tempo e em qualquer outro procedimento, motivo pelo qual a sentença inexistente não transita em julgado, vez que não se convalida pela coisa julgada.

Nas palavras de Fernando Gajardoni ao citar o Professor Humberto Theodoro Júnior, “*não cabe ação rescisória sobre algo que não existe*”, sendo que a impugnação por meio da *querela nullitatis* é o meio adequado para combater sentenças inexistentes.

²⁰ ALVIM, Teresa Arruda. *Nulidades do processo e da sentença* – 7ª edição, rev., amp. e atual., com notas de referência ao Projeto do Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 288.

²¹ GAJARDONI, Fernando da Fonseca. *Sentenças inexistentes e “querela nullitatis”*, pg. 17.

²² ALVIM, Teresa Arruda. *Nulidades do processo e da sentença* – 7ª edição, rev., amp. e atual., com notas de referência ao Projeto do Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 297.

Para fins do presente trabalho, importante mencionar a sentença inexistente por não corresponder a pedido algum, ou seja, falta um pressuposto processual de existência – pedido/causa de pedir – para que a sentença seja juridicamente qualificada como tanto.²³

2.3.1. Efeitos da sentença inexistente

Quanto aos efeitos das sentenças inexistentes, DINAMARCO²⁴ afirma que “*só quanto a uma sentença que exista, obviamente, se pode cogitar da produção de efeitos*”.

Por sua vez, Teresa Arruda Alvim discorda do autor acima ao afirmar que:

“atos inexistentes juridicamente podem produzir efeitos, desde que isto seja possível material, fática e concretamente. Uma sentença a non iudice, proferida, v.g, por juiz aposentado, é inexistente. E se isso passar despercebido? A inexistência é jurídica, não fática. Pode ser até que uma “sentença” sem *decisum* muito se aproxime, do ponto de vista da aparência, de uma *sentença*, no sentido jurídico. Mas não o é. Pode ser até que a forma como está redigida dê azo à confusão sobre o que seja *decisum* e o que seja fundamento. Contudo, enquanto uma autoridade (no caso, uma autoridade investida de jurisdição) não o disser, se a sentença tiver aptidão material para gerar efeitos, os gerará”.²⁵

Quanto à sua eficácia, importante mencionar que a sentença inexistente não produz efeitos, pois, apesar de existente, possui defeitos extrínsecos que constituem obstáculos para que o ato produza efeitos.²⁶

²³ Idem, pg. 308.

²⁴ DINAMARCO, Cândido Rangel. *Litisconsórcio*. 8ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2002, pg. 316.

²⁵ ALVIM, Teresa Arruda. *Nulidades do processo e da sentença – 7ª edição, rev., amp. e atual., com notas de referência ao Projeto do Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 460.*

²⁶ CABRAL, Antônio Passo de. *Nulidades do processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, pgs. 30/31

3 COISA JULGADA

3.1. Conceito

Segundo WAMBIER, a coisa julgada é “*um instituto ligado ao fim do processo e à imutabilidade daquilo que nele tenha sido decidido*”.²⁷

O artigo 502 do Código de Processo Civil dispõe que “*denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.*”

O principal papel da coisa julgada é garantir a segurança jurídica por meio da imutabilidade da decisão que não pode mais ser objeto de recurso.

Além disso, outro papel importante decorrente da coisa julgada é a indiscutibilidade da decisão, sendo que a coisa julgada tem o condão de fazer com que uma nova demanda envolvendo as mesmas partes e o mesmo pedido seja extinta com base na decisão anterior, que deverá ser respeitada.²⁸

Há dois tipos de coisa julgada: a formal e a material. A primeira diz respeito à sentença que põe fim no processo, e que não necessariamente será uma sentença de mérito. Já a segunda necessariamente será uma decisão de mérito, cujos efeitos transcendem ao processo no qual foi esta foi proferida, impedindo a sua rediscussão.

Contudo, nada impede que a sentença possa fazer coisa julgada formal e material, pois a sentença/decisão de mérito que põe fim no processo terá as duas características da coisa julgada: o conteúdo de mérito e o fim da fase cognitiva do processo.

²⁷ WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento, volume 1, 15ª edição rev. e atual – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 701.

²⁸ DELLORE, Luiz. Matéria publicada no JOTA: *Conceito de coisa julgada no Novo CPC: avanços e oportunidade perdida: Qual a diferença entre imutabilidade e indiscutibilidade? Distinção é importante, mas não enfrentada pelo NCPC*. 22.01.2018, disponível em <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/conceito-de-coisa-julgada-no-novo-cpc-avancos-e-oportunidade-perdida-22012018#sdfootnote5sym>

Em síntese, temos que a coisa julgada material sempre terá a coisa julgada formal incluída no conteúdo decisório, porém, o mesmo não se pode dizer quanto à coisa julgada formal com relação ao aspecto material.

Importante mencionar, também, que a coisa julgada diz respeito somente às partes que integraram a relação processual, – e seus assistentes litisconsorciais e aqueles que poderiam ter figurado no processo como assistentes litisconsorciais – e somente aos pedidos/causa de pedir deduzidos no processo em questão.

Nas palavras de DINAMARCO²⁹, “*não se trata de imunizar a sentença como ato do processo, mas os efeitos que ela projeta para fora deste e atingem as pessoas em suas relações – e daí a grande relevância social do instituto da coisa julgada material, que a Constituição assegura (art. 5º, inciso XXXVI) e a lei processual disciplina.*”.

3.2. Efeitos da coisa julgada

Quanto aos efeitos da coisa julgada, esta produz três efeitos: o positivo, o negativo e o preclusivo.

O efeito negativo da coisa julgada consiste na impossibilidade de que a mesma causa já examinada no mérito e transitada em julgado seja rediscutida em outro processo.

Isso ocorre quando a nova ação é idêntica à anterior, ou seja, há identidade de partes, causa de pedir e do pedido em relação ao processo anterior, a chamada “teoria da tríplice identidade”, prevista no artigo 337, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil³⁰.

O efeito positivo, por sua vez, significa dizer que a questão principal discutida em uma ação vincula o juízo em outras demandas, mesmo que tal matéria seja discutida apenas incidentalmente.

²⁹ DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito Processual Civil*. Vol. 2, São Paulo: Malheiros Editores, 2001, pg. 344.

³⁰ Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Segundo MARINONI³¹:

“Se a eficácia negativa da coisa julgada está vinculada normalmente à utilização da coisa julgada como matéria de defesa, a sua eficácia positiva atine à possibilidade de invocação da coisa julgada como ponto de apoio para uma nova ação. Vale dizer: a eficácia positiva da coisa julgada ocorre quando a parte alega na causa de pedir de uma nova ação a indiscutibilidade de determinada questão decidida com força de coisa julgada para fundamentar um novo pedido.

Por essa razão, a doutrina não liga a eficácia positiva da coisa julgada à objeção de coisa julgada, que salienta seu aspecto negativo, mas propriamente ao conteúdo do julgado, a partir do qual se podem identificar questões que não podem mais ser debatidas entre as partes e servem para dedução de novos pedidos. Em outras palavras, a eficácia positiva da coisa julgada traduz a necessidade de absorção da coisa julgada como conteúdo de outro processo, especificamente como questão não suscetível de discussão e capaz de fundar um novo pedido.”

Por fim, quanto ao efeito preclusivo da coisa julgada, previsto no artigo 508 do Código de Processo Civil³², significa dizer que todas as alegações e as defesas que a parte poderia aduzir para o acolhimento ou rejeição de suas pretensões serão consideradas deduzidas e repelidas quando a decisão de mérito tiver transitada em julgado.

Em síntese, a eficácia preclusiva significa que a parte não pode suscitar eventuais alegações que poderiam ter sido deduzidas no processo para desestabilizar a decisão já coberta pelo manto da coisa julgada.

Assim, caso haja vícios na sentença transitada em julgado, ainda que não supridos ou sanados – dependendo da gravidade do vício – estes não podem ser arguidos depois do trânsito em julgado, sendo convalidados pelo ato.

No caso de sentença inexistente, como já visto acima, por se tratar de um vício tão grave que culmina na inexistência jurídica do ato, não há que se falar em eficácia preclusiva, pois nesses casos, não há formação de coisa julgada.

³¹ MARINONI, Luiz Guilherme. *Novo curso de processo civil: a teoria do processo civil*, Volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3ª edição revisada, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pg. 685.

³² Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido

Referido vício - a inexistência do ato jurídico -, poderá ser questionado, a qualquer tempo, por meio de ação declaratória de inexistência de ato jurídico – *querela nullitatis* – como veremos em momento oportuno.

Porém, importante ressaltar que, em regra, os fundamentos da sentença não transitam em julgado³³, de modo que a preocupação da doutrina com relação à eficácia preclusiva da coisa julgada só é possível em casos nos quais há risco de ofensa à coisa julgada já anteriormente formada na segunda ação.

Sobre o referido assunto, Barbosa Moreira³⁴ discorre que:

“A eficácia preclusiva de coisa julgada material se sujeita, em sua área de manifestação, a uma limitação fundamental: ela só opera em processos nos quais se ache em jogo a *auctoritas rei iudicata* adquirida por sentença anterior. Tal limitação resulta diretamente da função instrumental que se pôs em relevo: não teria sentido, na verdade, empregar o meio quanto se trate de assegurar a consecução do fim a que ele se ordena. Isto significa que a preclusão das questões logicamente subordinantes apenas prevalece em feitos onde a lide seja a mesma já decidida ou tenha solução dependente da que se deu à lide já decidida. Fora dessas raíais, ficam abertas à livre discussão e apreciação as mencionadas questões, independentemente da circunstância de havê-las de fato examinado, ou não, o primeiro juiz, ao assentar as premissas de sua conclusão”.

Por fim, importante mencionar que até mesmo as sentenças nulas produzem coisa julgada, sendo necessário desconstituí-las por meio de ação autônoma.³⁵

Já a sentença inexistente, por sua vez, não faz coisa julgada material, e sua inexistência poderá ser alegada a qualquer tempo.

³³ Em certas situações, os fundamentos da sentença podem transitar em julgado, conforme preceitua o artigo 503 do Código de Processo Civil.

³⁴ MOREIRA, José Carlos Barbosa. *A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro*. Temas de direito processual, São Paulo: Saraiva, 1977, pg. 102.

³⁵ WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. *Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento*, volume 1, 15ª edição rev. e atual – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 911.

3.3. Segurança jurídica

A coisa julgada é garantia constitucional de segurança jurídica, previsto no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, que assegura que *“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”*.

Assim, como visto acima, quando há uma sentença definitiva ou terminativa que transita em julgado, formando a coisa julgada, pode-se dizer que se opera o princípio da segurança jurídica decorrente daquele ato.

O Código de Processo Civil, por sua vez, consagra o princípio da segurança jurídica em seu artigo 506, dispondo que *“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”*

Isso significa dizer que a coisa julgada cria estabilidade nas relações jurídicas, criando segurança aos jurisdicionados.

Nas palavras de DINAMARCO³⁶:

"Sendo um elemento imunizador dos efeitos que a sentença projeta para fora do processo e sobre a via exterior dos litigantes, sua utilidade consiste em assegurar estabilidade a esses efeitos, impedindo que voltem a ser questionados depois de definitivamente estabelecidos por sentença não mais sujeita a recurso. A garantia constitucional é a disciplina legal da coisa julgada recebem legitimidade política e social da capacidade, que têm de conferir segurança as relações jurídicas atingidas pelos efeitos da sentença."

³⁶ DINAMARCO, Cândido Rangel. *Nova era do Processo Civil*, São Paulo: Malheiros, 2004. pg. 221

4 AÇÃO RESCISÓRIA

4.1. Conceito

A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que tem por objeto a desconstituição de decisão transitada em julgado, ou seja, busca rescindir a coisa julgada. Em alguns casos pode haver um novo julgamento da causa.

Ao contrário do recurso, obsta o trânsito em julgado, a rescisória pressupõe o trânsito em julgado.

Segundo Teresa Arruda Alvim³⁷:

“A ação rescisória não consiste, pois, em um recurso, que é meio de impugnação das decisões na própria relação jurídica processual em que são proferidas. É ação porque dá origem a uma nova relação processual, voltada à desconstituição do pronunciamento judicial, normalmente de mérito, proferido em outro processo e do qual não caiba mais recurso.”

O objeto da ação rescisória é, portanto, um determinado ato judicial que se tornou imutável e indiscutível em razão do trânsito em julgado. Assim, é necessário desconstituí-la para que se possa superar a coisa julgada, a imutabilidade da decisão.

DIDIER³⁸ dispõe que, “além da observância dos pressupostos processuais de validade, para que se admita a ação rescisória, são necessários: a) uma decisão judicial rescindível; b) o enquadramento da situação em uma das hipóteses de rescindibilidade, que estão relacionadas no art. 966.”

³⁷ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 105.

³⁸ DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 485.

Assim, a ação rescisória é, segundo Teresa Arruda Alvim³⁹ “*cabível nas hipóteses previstas em lei, que se referem a situações em que as decisões padeçam, elas próprias, de vícios reputados graves, ou que decorram de processos em que tais vícios estejam presentes*”.

Como já mencionado anteriormente, há uma parte da doutrina que entende que sentenças nulas também estão sujeitas à desconstituição da coisa julgada por meio de ação rescisória.

Sobre referido assunto, preceitua WAMBIER:

“Sob uma outra perspectiva, são sujeitas à ação rescisória sentenças nulas, embora haja muita divergência, no plano da doutrina, quanto a esta terminologia, e sentenças “meramente rescindíveis”, isto é, sentenças que, em si mesmas, não são eivadas de vício algum e que também não provêm de processos em que tenha havido vício. Elas são o que se poderia chamar de sentenças “meramente rescindíveis”.

4.2. Natureza

A natureza jurídica da ação rescisória é de ação constitutiva negativa, uma vez que, caso julgada procedente, temos uma sentença desconstitutiva.⁴⁰

Isso porque, como já mencionamos, o seu objeto é justamente desconstituir a coisa julgada.

Até mesmo sentenças nulas são rescindíveis, e, nesse caso, os efeitos são retroativos desde a anulação.⁴¹

Ressalte-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso, trata-se de uma nova ação, portanto, cujo objeto é rescindir a coisa julgada formado em um outro processo.

³⁹ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 106.

⁴⁰ WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. *Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento*, volume 1, 15ª edição rev. e atual – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 911.

⁴¹ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 107.

4.3. Hipóteses de cabimento

O artigo 966 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de cabimento da ação rescisória, quais são:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

O rol das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo acima é taxativo, mas, segundo DIDIER, é possível que haja uma interpretação extensiva do rol taxativo – tal como ocorre, por exemplo, no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – que versa sobre as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento.

Inciso I - prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

O inciso I do artigo supracitado, que se refere à “*prevaricação, concussão ou corrupção do juiz*”, diz respeito às fraudes que o juiz possa praticar, que possam ter influenciado na sua decisão.

Segundo Teresa Arruda Alvim⁴², “só se cogita da rescisão, se alguma das condutas descritas anteriormente tiver sido praticada pelo juiz que proferiu o pronunciamento que se pretende desconstituir”.

Importante mencionar que não é preciso haver uma condenação penal imputada ao juiz prolator da sentença para se enquadrar nas hipóteses acima descritas, sendo que as provas do ilícito praticado pelo magistrado podem ser produzidas nos autos da própria ação rescisória.

Assim, se o juiz tiver proferido uma sentença em razão de algum dos três crimes mencionados no inciso I, a sentença é nula, e, portanto, rescindível.

Segundo Flávio Yarshell⁴³, a confirmação da sentença proferida pelo juiz que incorreu em alguma das condutas citadas pelo Tribunal não sana o vício contido no *decisum*, pois a substituição de uma decisão por outra não afasta o vício:

“Poder-se-ia argumentar que, tendo havido recurso contra a sentença proferida pelo juiz impedido e tendo o Tribunal julgado tal recurso por magistrados imparciais e competentes, estaria o vício de primeira instância superado. Tal, contudo, não parece correto, porque isso seria distinguir onde a Lei não distinguiu, atenuando-se a gravidade de um vício que a Lei considerou de grande relevância.

[...]

De outro lado, embora imparciais os julgadores de segundo grau, não se poderia determinar até que ponto a parcialidade do juiz de grau inferior teria interferido no julgamento.”

Também são rescindíveis os acórdãos proferidos por membro colegiado do qual um dos membros praticou qualquer um dos crimes a que alude o artigo 966, inciso I, do CPC. Porém, nesse caso, a ação rescisória só é cabível quando o voto deste magistrado corrompido seja um dos vencedores, ou seja, se o voto formou a maioria.

Caso contrário, se o voto do juiz corrompido foi o voto vencido, a rescisória não deve ser admitida, pois não haveria, na prática, qualquer consequência para o julgamento.⁴⁴

⁴² Idem, pg. 206.

⁴³ Citado por Teresa Arruda Alvim, YARSHELL, Flávio Luiz. *Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório*. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pg. 300.

⁴⁴ DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 545.

Por fim, cumpre salientar que se o magistrado prolator da sentença que se pretende rescindir for membro do Tribunal, o novo julgamento ocorrerá diretamente no Tribunal.

Inciso II – Impedimento ou incompetência absoluta do juiz

A sentença proferida por juiz impedido também pode ser rescindível, uma vez que, conforme mencionado em capítulo anterior, a imparcialidade é um pressuposto processual de validade do processo.

Segundo Fredie Didier *“a imparcialidade do juiz constitui pressuposto processual de validade, que se reflete na exigência de o juiz não ser impedido”*.⁴⁵

Importante mencionar que a ausência de alegação no processo em que se proferiu a decisão rescindenda não obsta o cabimento de ação rescisória, pois trata-se de matéria de ordem pública. As causas de impedimento do juiz estão previstas nos artigos 144 e 147 do Código de Processo Civil.⁴⁶⁻⁴⁷

⁴⁵ Idem, pg. 546.

⁴⁶ Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

⁴⁷ Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.

Teresa Arruda Alvim entende que a substituição da sentença proferida por juiz impedido por decisão do Tribunal não sanará o vício de origem, devendo os autos serem remetidos novamente à primeira instância para que outro juiz possa apreciar a matéria.⁴⁸

Nos casos em que o impedimento seja de um dos magistrados em segunda instância, Fredie Didier entende que, assim como no caso da rescisória com base no inciso I do artigo 966 – prevaricação, concussão ou corrupção do magistrado – o acórdão somente pode ser rescindido caso o voto tenha sido proferido pelo desembargador impedido, ou se o voto tiver concorrido para a formação da maioria.

Além do cabimento de rescisória em razão do impedimento do juiz, esta também é cabível no caso de decisões proferidas por juízo absolutamente incompetente para tanto.

Segundo Teresa Arruda Alvim referido vício é grave, porquanto *“incompetente o juízo, está-se, como em relação à imparcialidade do juiz, diante de hipótese de falta de pressuposto processual positivo de validade (competência), vício este que, se não corrigido ao longo do feito, compromete a sentença, tornando-a nula e, pois, rescindível”*.⁴⁹

Se o tribunal competente para julgar a ação rescisória também tiver competência para o rejuízo da causa, este será realizado no mesmo momento da rescisão, como pode ocorrer nos casos em que a competência seria de uma das varas de família e a sentença foi proferida pelo juízo cível, por exemplo, já que ambas são de competência do Tribunal de Justiça.

Alexandre Freitas Câmara entende que se o acórdão transitado em julgado foi proferido em inobservância à questão da incompetência absoluta em primeiro grau, mas sendo o tribunal competente para o julgamento daquela ação em segunda instância, não há que se falar em incompetência, já que o acórdão substituiu a sentença maculada não padeceria de vícios, o que tornaria a rescisória incabível nesse caso.⁵⁰

⁴⁸ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 209.

⁴⁹ Idem, pg. 212.

⁵⁰ CÂMARA, Alexandre de Freitas. *Ação Rescisória*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pg. 66.

O mesmo não ocorre se houver câmaras especializadas para assuntos relacionados a direito de família e assuntos cíveis, por exemplo, já que a incompetência, nesses casos, persistiria.

Assim, se o tribunal foi igualmente incompetente, caso houvesse rejuízo da causa teríamos uma repetição do vício, de modo que é necessário o retorno dos autos ao juízo competente ao invés do rejuízo da causa.

Inciso III - Dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei

A hipótese de ação rescisória com base no inciso III do artigo 966 do Código de Processo Civil reflete o princípio da boa-fé processual, impedindo, assim, a conduta processual dolosa.

Importante mencionar que o dolo não necessariamente precisa decorrer da parte vencedora, podendo, também, decorrer da conduta de seu advogado ou de seu representante legal.

Sobre o assunto, Teresa Arruda Alvim dispõe que:

“Costuma-se estabelecer uma correlação da conduta prevista no art. 966, III, 1ª parte, com a prevista nos artigos que tratam da má-fé processual (art. 80 CPC/15). O requisito do dolo, que enseja a ação rescisória, consiste na circunstância de atos a serem praticados pela parte ou por quem a esta equivalha (v.g., seu advogado), em detrimento da parte vencida, que induzam o julgador a erro, e que mantenham nexos causais com a decisão.

O dolo, para ensejar a ação rescisória, deve ser comprovado, não se podendo presumi-lo. Já se entendeu, como dolo processual, a conduta desidiosa do advogado do réu, que, agindo em conluio com o autor, deixa de apresentar defesa na ação para a qual foi contratado e, ainda, após ser intimado da sentença, comete erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro.”⁵¹

É comum, nas hipóteses de coação, que a parte autora tenha incorrido em condutas que aterrorizaram o réu, por exemplo.

⁵¹ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 214.

A ação rescisória, nestes casos, está relacionada com atos da parte, mas que podem, como exemplifica Didier, ser dirigidos ao juiz, como nos casos em que há coação para que o juiz profira uma certa sentença ou quando a parte influenciou o juiz criando empecilho para a produção de uma prova.⁵²

Em suma, basta que a coação seja promovida por qualquer parte, e, não importa necessariamente a quem ela recaia, desde que tal coação tenha influenciado no resultado da decisão.

A colusão, por outro lado, é uma simulação processual por meio da qual as partes obtêm vantagens no processo ou buscam prejudicar terceiros com atos que visam fraudar a lei.

Cumprе ressaltar que a simulação processual nem sempre envolve fraude à lei, vez que na simulação o propósito é lesar terceiros, ao passo que na colusão, o propósito é infringir a norma jurídica.

Em ambos os casos, é necessário que haja nexo de causalidade com relação à decisão rescindenda, o envolvimento das partes (qualquer uma delas ou até mesmo seus advogados), e deve objetivar fraudar a lei com o objetivo de gerar benefício ilícito à alguma das partes.

Inciso IV – Ofensa à coisa julgada

A decisão de mérito ou a sentença que ofender coisa julgada anterior também pode ser rescindida com base no inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Tal ofensa à coisa julgada pode ser com relação ao efeito negativo da decisão – que proíbe uma nova decisão quando já existe coisa julgada anterior – ou com relação ao efeito positivo – que se refere à consideração da coisa julgada como questão prejudicial.

⁵² DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 549.

Nos casos em que houver conflito entre duas coisas julgadas distintas, ou seja, após escoado o prazo para rescisória da segunda coisa julgada, é a primeira decisão que merece prevalecer.⁵³

Para Teresa Arruda Alvim, seria cabível uma Ação Declaratória de Nulidade contra a segunda coisa julgada, pois a parte vencedora na primeira ação possui direito adquirido, de modo que uma segunda decisão afrontando esse direito violaria a segurança jurídica⁵⁴.

Ainda segundo Teresa Arruda Alvim, a segunda coisa jurídica nem mesmo chega a ser formada, pois ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, já abordado anteriormente no presente trabalho.

Porém, há parte da doutrina que entende que merece prevalecer a segunda decisão, pois a decisão mais recente seria um novo comando judicial que destituiria o valor da primeira decisão.

É nesse sentido o entendimento de Fredie Didier⁵⁵, Flávio Luiz Yarshell⁵⁶ e Ada Pellegrini Grinover⁵⁷, por exemplo.

Inciso V – Manifesta violação à norma jurídica

Ao contrário do CPC de 1973 que permitia o cabimento de ação rescisória quando houvesse “*violação literal à lei*”, o CPC de 2015 adotou o termo “*violar manifestamente norma jurídica*”, deixando, assim, as hipóteses de cabimento mais amplas do que o Código revogado.

Isso porque a troca do termo lei por norma jurídica permite o cabimento de ação rescisória contra a decisão que não aplicou da melhor forma uma lei não só ordinária, mas

⁵³ É esse o entendimento da Profª. Teresa Arruda Alvim em sua obra *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*, pg. 218, e de Sérgio Rizzi em sua obra “*Ação rescisória*”, pg. 129.

⁵⁴ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 218.

⁵⁵ DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 557

⁵⁶ YARSHELL, Flávio Luiz. *Ação Rescisória*. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pg. 318.

⁵⁷ GRINOVER, Ada Pellegrini. *Direito Processual Civil*. 2ª edição, São Paulo: Bushatsky, 1975, pg. 85.

também constitucional, regimental, administrativa ou decorrente de uma medida provisória ou de um decreto.

A rescisória com base no inciso V serve, assim, para corrigir um erro de procedimento ou um erro de julgamento feito pelo magistrado.

Sobre o inciso V do artigo 966 do CPC, Teresa Arruda Alvim menciona que a hipótese mais comum em se tratando de ofensa à norma jurídica é quando o juiz, ao proferir decisão, aplicou mal o direito, decidiu a controvérsia à luz de norma não aplicável ou deixou de aplicar a norma que seria aplicável ao caso.⁵⁸

Fredie Didier conceitua o significado da expressão *manifesta violação* da seguinte forma:

“O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo “manifesta” violação.

Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível.”⁵⁹

Porém, é importante mencionar que a ação rescisória com base na violação à norma jurídica não se presta para reexaminar ou revalorar todas as provas já produzidas no processo, pois a violação à norma jurídica, como mencionado no próprio artigo de Lei que admite o cabimento da rescisória, deve ser manifesta.

Como mencionado pela Prof.^a Teresa Arruda Alvim “*de fato, ter o juiz examinado “mal” a prova, não enseja, nunca ensejou ação rescisória*”, pois referida ação não seria uma segunda chance.⁶⁰

⁵⁸ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 223.

⁵⁹ DIDIER Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 566.

⁶⁰ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 225.

Assim, ofende o direito não só a manifesta violação à algum dispositivo de Lei, mas também a decisão que aplica a lei de forma diversa daquela tida como aceita e correta pelos tribunais.

Além dos casos de cabimento de rescisória com base em violação à norma jurídica, importante mencionar que a rescisória também é cabível quando há violação de precedente obrigatório – o que igualmente ocorre nos casos em que houve violação a súmula ou a súmula vinculante, já que a súmula nada mais é do que um precedente.

Nesse mesmo sentido, a Prof^ª. Dra. Teresa Arruda Alvim dispõe que:

“O art. 966, §5º, incluído pela Lei 13.256/2016, é perfeitamente harmônico com uma das tendências mais visíveis do CPC/15, que é a de prestigiar a jurisprudência pacificada (o que abrange, obviamente, as súmulas, que se redigem e se aprovam só quando há jurisprudência pacificada) e certos precedentes, em determinados contextos qualificados (como é o caso daqueles proferidos no julgamento de casos repetitivos: IRDR e recursos repetitivos, especiais ou extraordinários). Nesse dispositivo, se reconhece, mais uma vez abertamente, que o juiz brasileiro pode decidir com base em precedentes. No caso específico, faz alusão à súmula ou acórdão proferido em casos repetitivos IRDR e recursos especial e extraordinário repetitivos). Esse dispositivo diz respeito especificamente à possibilidade de se intentar ação rescisória, para ação que se baseou nesses elementos (...) quando não deveria tê-lo feito, pois o caso decidido não se ajustava à norma contida na súmula ou no precedente utilizado como parâmetro decisório.⁶¹

Inciso VI – Fundada em prova falsa

Conforme preceitua o artigo 966, inciso VI do Código de Processo Civil, é admissível, também, ação rescisória quando a decisão tiver se baseado em prova falsa, cuja falsidade tenha sido objeto de ação criminal própria ou tenha sido provada na própria rescisória.

Segundo entendimento de Fredie Didier, que a rescisão somente é possível caso a decisão rescindenda tenha se fundado exclusivamente na prova falsa, pois, caso contrário, a decisão pode ser mantida com base em outra prova que não aquela tida como falsa.⁶²

⁶¹ Idem, pg. 273.

⁶² DIDIER Jr., Fredie, *Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais*, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 570/571.

Já, em sentido diverso do acima citado, a Prof.^a Teresa Arruda Alvim defende que não é necessário que a decisão tenha se pautado unicamente na prova tida como falsa, mas esta deve ter sido indispensável para a conclusão da decisão.⁶³

Qualquer tipo de prova pode ser considerada falsa, podendo ser prova documental, testemunhal, pericial, dentre outras.

Inciso VII – Fundada em prova nova

O inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, que permite a ação rescisória nos casos em que haja prova nova cujo autor não tinha conhecimento e que foi obtida posteriormente ao trânsito em julgado é o que mais nos interessa para fins do presente trabalho.

Segundo Teresa Arruda Alvim esse inciso é o único cuja hipótese é de simples rescindibilidade, que não decorre, pois, de alguma nulidade absoluta da decisão de mérito, se tratando somente da descoberta de uma prova nova cuja existência era ignorada pelo autor ou dela não se pode fazer uso.⁶⁴

A prova nova na qual baseia-se a ação rescisória deve ser capaz, por si só, de assegurar a procedência da demanda, devendo ser provida de uma grande força probatória para ser capaz de alterar o resultado da decisão que se pretende rescindir.

Uma das problemáticas a serem discutidas no presente trabalho é a seguinte: o réu de uma ação de infração de patente, que foi condenado ao pagamento de indenização pela suposta violação do referido título patentário - e cuja sentença transitou em julgado na justiça estadual - obteve, após o trânsito em julgado, decisão favorável em ação de nulidade da mesma patente objeto da ação de infração - a qual também transitou em julgado.

O réu poderia, pois, com base no fato novo – que é a sentença posterior que declarou a nulidade da patente que tinha sido utilizada para condená-lo em ação de infração já transitada

⁶³ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 284.

⁶⁴ Idem, pg. 284.

em julgado – ajuizar uma ação rescisória para desconstituir a coisa julgada que o condenou pela infração de uma patente que sequer existiu no mundo jurídico? Isso porque, a patente foi declarada nula e seus efeitos, como veremos adiante, retroagem à data de seu depósito.

Inciso VIII – Erro de fato

Também é possível ajuizar ação rescisória quando houver decisão judicial pautada em erro de fato, conforme previsto no artigo 966, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Segundo Fredie Didier, há erro de fato “*quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido*”. Trata-se o erro de fato, em síntese, de um “*erro de percepção ou uma falha que escapou à vista do juiz*” com relação à um fato incontroverso, ainda segundo Didier.⁶⁵

Para se averiguar se houve ou não erro de fato, é necessário o preenchimento de seis requisitos, segundo Eduardo Arruda Alvim, quais sejam:

(a) deve dizer respeito a fato; (b) deve constar dos autos onde foi proferida a decisão rescindenda, não se admitindo produção de prova para demonstrá-lo; (c) deve ser causa determinante da decisão; (d) a decisão deve ter suposto um fato que inexista ou supor um fato que não ocorreu; (e) sobre esse fato não pode ter havido controvérsia; (f) sobre esse fato não pode ter havido pronunciamento judicial.⁶⁶

4.4. Prazo para propositura da ação rescisória

O prazo para propositura da ação rescisória, extingue-se em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme preceitua o caput do artigo 975 do Código de Processo Civil⁶⁷.

⁶⁵ DIDIER Jr., Fredie, *Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais*, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 579.

⁶⁶ ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de; ASSIS, Araken de; ARRUDA ALVIM, Eduardo. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pg. 1057.

⁶⁷ Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

A única exceção é a hipótese do inciso VII do artigo 966 do mesmo diploma legal, que se refere à obtenção de prova nova.

Nesse caso, excepcionalmente o termo inicial será contado a partir da data de descoberta da prova nova, não excedendo o prazo máximo de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 975 do Código de Processo civil.

5 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (*QUERELA NULLITATIS*)

5.1. Natureza

A ação declaratória de inexistência, também conhecida como *querela nullitatis insanabilis*, é a ação que busca impugnar a sentença considerada inexistente, eivada de vício insanável.

Esse é o caso, como já mencionado no capítulo II, de sentenças inexistentes, proferidas, por exemplo, com a ausência de citação do réu; quando houve uma nulidade na sua citação⁶⁸, ou quando é proferida contra parte ilegítima⁶⁹.

Assim, embora a sentença exista no plano dos fatos, ela é considerada como inexistente no mundo jurídico por lhe faltar os requisitos essenciais que possam configurá-la como sentença.

A natureza dessa ação é declaratória, como o próprio nome já diz, sendo que a sentença irá declarar que aquela sentença nunca existiu no mundo jurídico, ou seja, declarar a sua inexistência.

5.2. Hipóteses de cabimento

Como já mencionado, a ação declaratória de inexistência é cabível contra sentenças inexistentes.

A ação declaratória de inexistência não possui previsão expressa em nosso ordenamento jurídico.

⁶⁸ DIDIER Jr., Fredie, *Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais*, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 656.

⁶⁹ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças!* Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 298.

Há autores, como Fredie Didier, que aduzem que o cabimento da *querela nullitatis* estaria previsto no Código de Processo Civil⁷⁰⁻⁷¹ em seus artigos 525, inciso I e 535, inciso I como impugnação ao cumprimento de sentença⁷².

Sobre o cabimento da *querela nullitatis* em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o supracitado autor faz a seguinte ressalva:

“É possível pensar, por exemplo, em ação autônoma de invalidação da decisão judicial, em espécie atípica de defesa do executado. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já admitiu a *querela nullitatis* deduzida em uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público para invalidar decisão judicial proferida sem a citação de um Estado-membro, no caso litisconsorte necessário-unitário. É importante a ressalva, pois a hipótese do art. 525, I, CPC, refere-se apenas à decisão que reconhece a existência de obrigação, e que, portanto, é título executivo, pois somente essa dá ensejo à atividade executiva. Sentenças que não tenham eficácia executiva, e que padecessem de tal vício, não poderiam ser invalidadas pela impugnação, pois execução não haveria.”

Ademais, é importante qualificar e exemplificar, mais uma vez, as hipóteses de sentença inexistente.

Para Teresa Arruda Alvim, os vícios transrescisórios – ou seja, que justificam o cabimento da ação declaratória de inexistência - podem ser desde uma sentença com ausência de conteúdo decisório⁷³, quanto à falta de qualquer uma das condições da ação⁷⁴ ou dos pressupostos processuais de existência da ação⁷⁵.

⁷⁰ **Art. 525.** Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

⁷¹ **Art. 535.** A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia

⁷² DIDIER Jr., Fredie, *Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais*, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 658.

⁷³ ALVIM, Teresa Arruda. *Nulidades do processo e da sentença* – 7ª edição, rev., amp. e atual., com notas de referência ao Projeto do Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 462.

⁷⁴ Idem, pg. 464.

⁷⁵ Idem, pg. 465.

Em sua obra *Nulidades do Processo e da Sentença*⁷⁶, a Prof.^a Teresa Arruda Alvim lista algumas hipóteses de sentenças inexistentes mencionadas por Rodriguez⁷⁷ e Ada Pellegrini⁷⁸, e que, portanto, não fazem coisa julgada material, quais são:

1. A sentença sem conteúdo decisório;
2. A sentença sem condições de produzir efeitos, porque incerta ou impossível;
3. A sentença proferida por um não juiz – como é o caso de juízes afastados ou aposentados;
4. A sentença proferida contra pessoa inexistente ou sem legitimidade para a causa;
5. A sentença não assinada;
6. Sentenças ilegíveis.

É importante mencionar, também, diante da natureza excepcional da ação declaratória de inexistência, que referida ação só é cabível em casos ainda mais restritivos do que as hipóteses de ação rescisória, considerando que os vícios, neste caso, são insanáveis e gravíssimos.

Não por outro motivo, pela gravidade do vício que importa a inexistência da sentença, tal ação pode ser proposta a qualquer tempo, como veremos a seguir.

No entendimento da Prof.^a Teresa Arruda Alvim, as sentenças mencionadas acima não teriam aptidão para transitar em julgado, razão pela qual não devem ser atacadas por meio de ação rescisória, pela falta do primeiro pressuposto para o cabimento da referida ação. Devem, pois, ser atacadas por meio de ação declaratória de inexistência, meio adequado para se questionar sentenças inexistentes, e que não se sujeitam à limitação temporal, ao contrário da ação rescisória.⁷⁹

Por fim, gostaríamos de propor a seguinte indagação quanto às hipóteses de cabimento da ação declaratória de inexistência, utilizando o mesmo exemplo da problemática proposta na

⁷⁶ ALVIM, Teresa Arruda. *Nulidades do processo e da sentença* – 7ª edição, rev., amp. e atual., com notas de referência ao Projeto do Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 469.

⁷⁷ RODRIGUEZ, Luiz A. *Nulidades procesales*, 2ª Edição, Buenos Aires: Editorial Universidad, 1994, pg. 49 e seguintes.

⁷⁸ GRINOVER, Ada Pellegrini. *Direito processual civil*, 2ª edição, São Paulo: Bushatsky, 1975, pg. 158.

⁷⁹ ALVIM, Teresa Arruda; e MEDINA, José Miguel Garcia. *O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pg. 227.

hipótese de ação rescisória fundada em prova nova: o réu de uma ação de infração de patente, que foi condenado ao pagamento de indenização pela suposta violação do referido título patentário - e cuja sentença transitou em julgado na justiça estadual - obteve, após o trânsito em julgado, decisão favorável em ação de nulidade da mesma patente objeto da ação de infração - a qual também transitou em julgado.

A diferença, nessa segunda hipótese, é que o Réu, mesmo após ciência do fato novo que poderia beneficiá-lo em eventual ação rescisória, quedou-se inerte passados 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença que o condenou ao pagamento de indenização pela sentença nula.

Poderia o Réu propor, a qualquer tempo, ação declaratória de inexistência com base na alegação de que a sentença condenatória proferida na ação de infração seria inexistente, pois lhe faltaria uma das condições da ação (interesse de agir) já que, como os efeitos da patente retroagem e, portanto, aquele título poderia ser considerado inexistente, e, conseqüentemente, a sentença que utilizou de tal título como base para a condenação do Réu?

Veremos a conclusão sobre esse questionamento um pouco mais ao final do presente trabalho.

5.3. Competência

A competência para a propositura da ação declaratória de inexistência é a do juízo que proferiu a sentença tida como inexistente, podendo ser tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal, segundo autores como Fredie Didier⁸⁰ e Teresa Arruda Alvim⁸¹.

O raciocínio é o mesmo da competência para a ação rescisória, já que será do juízo que proferiu a sentença que se busca desconstituir.

⁸⁰ DIDIER Jr., Fredie, *Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais*, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 660.

⁸¹ ARRUDA ALVIM, Teresa. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças*/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 318

Por outro lado, há, também, parte da doutrina⁸² e da jurisprudência⁸³⁻⁸⁴ que entende que a competência seria do juízo singular, – a não ser nos casos de competência originária do Tribunal – vez que a ação declaratória de inexistência é uma nova ação de conhecimento.

A primeira hipótese parece-nos mais adequada, posto que, caso a decisão tenha sido proferida pelo Tribunal e a ação declaratória de inexistência fosse apreciada pelo juízo singular, haveria uma violação à hierarquia do Tribunal de Justiça ou do órgão superior que seria competente.

5.4. Prazo

Como já brevemente mencionado acima, ao contrário da ação rescisória, – que possui prazo para a sua propositura determinado em lei – a ação declaratória de inexistência ou *querela nullitatis* pode ser proposta a qualquer tempo.

⁸² BERALDO, Leonardo de Faria. *A Relativização da Coisa Julgada que Viola a Constituição*. Rio de Janeiro: América Jurídica, 4ª ed. 2004, pg. 152.

⁸³ “Ação Declaratória (*querela nullitatis insanabilis*). Pretensão de nulidade da sentença por violação dos artigos 128 e 460 do CPC/73. Alegação de julgamento extra petita. Acórdão da 7ª Câmara de Direito Privado que condenou autora no pagamento de prejuízos decorrentes da concorrência desleal, o que não fora pleiteado na petição inicial. Não se trata de pedido rescisório o ajuizado, de modo que o Tribunal é incompetente absolutamente para o conhecimento da ação declaratória, devendo ser conhecido por juízo monocrático. Por outro lado, a ação competente é a rescisória, em razão da alegação de violação literal de lei ou norma jurídica. Processo que deve ser julgado extinto sem apreciação do mérito, pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e inadequação da via eleita.” – Acórdão proferido pelo Des. Rel. Silvério da Silva, da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Rescisória nº 2231285-37.2016.8.26.0000, julgado em 08.02.2017 - (grifou-se).

⁸⁴ “A nulidade absoluta insanável - por ausência dos pressupostos de existência - é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada *querela nullitatis insanabilis* é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram” – Acórdão proferido pelo Ministro Castro Meira, da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.015.133/MT, 10.08.2010.

6 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

6.1. Conceito e natureza

Dispõe o artigo 1º, da Convenção da União de Paris (CUP), acordo internacional que versa sobre os direitos de propriedade industrial e da qual o Brasil é signatário, “*a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.*”⁸⁵

Segundo Tavares Paes, a CUP foi a mais importante dentre as diversas convenções aderidas pelo Brasil, a qual é amplamente utilizada em nosso ordenamento jurídico até os dias atuais⁸⁶:

A Convenção de Paris desempenha um papel fundamental no âmbito da regulamentação internacional da Propriedade Industrial. Antes de haver uma legislação internacional específica acerca das marcas e patentes, havia a necessidade maior estabilidade nas transações internacionais. Então em 1878, iniciaram-se discussões sobre a propriedade industrial, foram os traços da Convenção de Paris - CUP. A CUP foi aprovada em 1883 e revisada diversas vezes, motivo pelo qual continua em vigor. Foi a primeira legislação a garantir um tratamento jurídico igualitário em matéria de propriedade industrial a todos os países signatários. A administração é realizada pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) e sua finalidade é estipular regras para o tratamento e proteção da Propriedade Industrial, além de considerar todos os países membros como parte de uma mesma “União”. A Convenção de Paris é fundamentado em torno de três princípios: do tratamento nacional, do tratamento unionista e do direito de prioridade. O primeiro princípio garante que os Estados membros e às pessoas domiciliadas ou que possuam estabelecimento comercial ou industrial neles o mesmo tratamento dado aos nacionais. Esse princípio supera a ideia de reciprocidade e reduziu o problema de xenofobia. O segundo princípio evitou os conflitos legislativos entre os Estados ao estabelecer requisitos mínimos a serem seguidos por todos os signatários. O terceiro e último princípio é previsto pelo art. 4 da CUP, o qual dispõe que quem requer o registro de qualquer dos elementos da Propriedade Industrial em um dos países da denominada União pode requer a proteção nos demais países signatários. A partir desse princípio, quem tem prova de uso ou registro anterior quem o direito de uso.

⁸⁵ Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>; Decreto Lei nº 75.572/1975, Convenção da União de Paris.

⁸⁶ PAES, P. R. Tavares. A Nova Lei da Propriedade Industrial. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1996, pgs. 14/15.

A proteção dos direitos sobre as criações industriais, no Brasil, depende da concessão de um título pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma vez que o nosso sistema é atributivo – ou seja, a propriedade adquire-se após a concessão de tal título pelo Estado, mediante pagamento de taxas e preenchimento dos requisitos necessários para a outorga do título que se pretende obter.

O INPI é o órgão responsável por aplicar as leis relacionadas à propriedade industrial e sua atividade principal é analisar e julgar os pedidos de patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas.

Atualmente, vigora a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que regula os direitos e obrigações relativos aos direitos de propriedade industrial.

O título concedido pelo INPI (carta patente, certificado de registro de marca/desenho industrial) confere ao seu titular o direito de exclusividade na exploração daquele objeto de proteção e o direito de proibir terceiros não autorizados de explorá-los, incentivando a inovação e o desenvolvimento tecnológico.

Para fins do presente trabalho, cumpre mencionar as patentes de invenção e de modelo de utilidade.

6.1.1. Patentes

6.1.1.1. Conceito e natureza

Para melhor elucidar o conceito da patente de invenção, é importante, inicialmente, definir o conceito de invenção.

Segundo GAMA CERQUEIRA, *“a invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado de uma atividade inventiva do espírito humano; pelo*

*modo de sua realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e, pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer as exigências e necessidades práticas do homem.”*⁸⁷

Já a patente de invenção é “um título expedido pela administração pública, que confere ao seu titular, durante um período determinado, um monopólio sobre a invenção e sobre suas diversas explorações industriais e comerciais”⁸⁸.

A definição de Jacques Labrunie⁸⁹ sobre o conceito de patente de invenção no sistema brasileiro é:

A patente de invenção é, na verdade, o título conferido pelo Estado ao titular da invenção, ou aos seus sucessores, através do órgão competente, após a verificação das condições legais de patenteabilidade. No Brasil, tal órgão é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável pelo processamento e concessão das patentes, nos termos da Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970. O ato de concessão de uma patente é ato administrativo.

Resumidamente, podemos definir a patente como um documento que confere ao seu titular o direito de exploração exclusiva daquela invenção por um prazo determinado, que é de 20 (vinte) anos contados da data de depósito do pedido perante o INPI.

O titular da invenção objeto da patente passa a ter uma grande vantagem competitiva no mercado, obtendo lucro decorrente de sua exploração exclusiva pelo período de vinte anos e, também, trazendo benefícios à sociedade pela existência de novas invenções que proporcionam um maior desenvolvimento econômico e tecnológico de maneira geral.⁹⁰

Como a invenção só é protegida caso o órgão estatal – no caso, o INPI – reconheça o direito do inventor, há uma discussão na doutrina quanto à natureza do registro patentário, se os efeitos decorrentes de tal registro seriam atributivos ou declaratórios.

⁸⁷ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2ª Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982, pg. 213.

⁸⁸ PHELIP, Bruno. *Protection et valorisation des inventions – brevets français et étrangers*. 2ª edição, Paris, J. Delmas et Cie, 1971, pg. 3.

⁸⁹ LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006, pg. 6.

⁹⁰ CAMARA Jr., Eduardo da Gama. Reflexos e efeitos das ações de nulidade de patentes nas ações de infração de patentes. Revista da ABPI nº 120, set/out 2012, pg. 4.

Parte da doutrina como Gama Cerqueira⁹¹ e Breuer Moreno⁹² defendem que a natureza do registro é declaratória, pois o direito já existiria e é apenas reconhecido pelo registro, de modo que a origem do direito estaria na invenção.

Por outro lado, inexistindo o registro, não há que se falar em direito de propriedade do título e exclusividade, de modo que o registro atribui ao seu titular tais prerrogativas.

Jacques Labrunie⁹³ defende que a posição mais correta seria de que a natureza do registro da patente é mista, pois “declara a existência da invenção e da presença das condições legais de patenteabilidade, reconhecendo o direito do inventor a sua invenção” mas “*é também constitutivo do direito de propriedade temporária, com a conseqüente exploração exclusiva da invenção*”.

Quanto à natureza jurídica das patentes, por se tratar de bem imaterial, a maior crítica da doutrina é no sentido de que não há como enquadrá-la somente nos direitos de propriedade puros, em razão do seu aspecto imaterial, porém, também não há como enquadrá-las somente nos direitos pessoais, pois também há um caráter patrimonial no sistema de patentes.

Sobre o assunto, grande parte da doutrina, como Luiz Leonardos⁹⁴, defende que, apesar do aspecto imaterial dos bens de propriedade intelectual, o enquadramento mais adequado seria o dos direitos de propriedade clássicos e já previstos no Código Civil, pois o bem jurídico tutelado seria, no fim, a propriedade do bem imaterial:

Ele é um direito absoluto, patrimonial, oponível *erga omnes*, ou seja, o seu titular dispõe do *usus*, do *fructus*, e do *abusus* sobre os bens que constituem o seu objeto. As únicas diferenças sobre a propriedade comum estão, assim, no caráter incorpóreo do bem e na temporalidade do direito. Mas, nem um nem outro, como se viu, são peculiaridades que descaracterizam a essência do direito. [...] o direito do titular da invenção patenteada é um direito de propriedade, idêntico a qualquer outra propriedade do direito comum, como regulada no Código Civil.

⁹¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982, pg. 203.

⁹² MORENO, P.C. Breuer. *Tratado de patentes de invención*. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1957, pg. 485.

⁹³ LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006, pg. 8.

⁹⁴ LEONARDOS, Luiz. *A natureza do direito sobre a invenção patenteada*. Tese de mestrado da Universidade Gama Filho, 1983, fl. 99.

José Roberto d’Affonseca Gusmão⁹⁵, por outro lado, defende a criação de um regime jurídico *sui generis*, aduzindo que a proteção clássica dos direitos de propriedade não seria suficiente para os bens de propriedade imaterial, pois estes precisariam de uma garantia especial, como proteção à contrafação, dentre outras violações possíveis.

6.1.1.2. Requisitos

Existem dois tipos de patente, a patente de invenção e o modelo de utilidade. A patente de invenção, conforme prevê o artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial⁹⁶, é protegida quando atende aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Já a patente de modelo de utilidade, por sua vez, é protegida quando presentes os mesmos requisitos da patente de invenção, porém, o artigo 9 da Lei de Propriedade Industrial⁹⁷ ao invés de dispor sobre o conceito de atividade inventiva, dispõe sobre a presença de “*ato inventivo, que resulte em melhoria funcional*” do objeto de uso prático.

É importante destacar que os três requisitos, tanto da patente de invenção quanto da patente de modelo de utilidade, devem estar presentes de forma independente e cumulativa para a sua proteção.

Assim, enquanto a patente de invenção pode proteger métodos, composição, compostos, processos, além dos produtos em si, a patente de modelo de utilidade é mais restrita e somente se aplica para o aprimoramento de objetos ou parte deles.

O requisito da novidade está presente no artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial⁹⁸, que prevê que a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

⁹⁵ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *L’acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Paris, LITEC, 1990, pg. 47.

⁹⁶ Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

⁹⁷ Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

⁹⁸ Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

Por sua vez, o parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal⁹⁹ conceitua o estado da técnica como tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito ou pedido de patente, no Brasil ou no exterior, ressalvadas as hipóteses dos artigos 12, 16 e 17.

LABRUNIE¹⁰⁰ conceitua que a novidade na invenção significa que ela jamais poderia ter sido revelada ou divulgada antes da data do seu depósito. Cumpre ressaltar que a divulgação deve ser pública e de tal modo que a pessoa ou o grupo de pessoas possa entender a revelação da referida invenção.

O segundo requisito, da atividade inventiva, está previsto no artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial¹⁰¹, o qual conceitua que a invenção é dotada de atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto.

Em síntese, ainda que a invenção seja nova, ela exige um certo avanço técnico, um certo nível de criatividade que não pode decorrer de maneira óbvia para os conhecimentos de um técnico no assunto.

Por fim, quanto ao último requisito, da aplicação industrial, implica dizer que a invenção deve ser reproduzida em escala industrial e em qualquer tipo de indústria, conforme previsão do artigo 15 da Lei de Propriedade Industrial¹⁰².

⁹⁹ § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

¹⁰⁰ LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006, pg. 60.

¹⁰¹ Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

¹⁰² Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

6.1.1.3. Prazo de vigência

O artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial¹⁰³ dispõe que a patente de invenção vigora pelo prazo de 20 (vinte) anos da data de seu depósito, ao passo que a patente de modelo de utilidade é válida por 15 (quinze) anos, também contados da sua data de depósito.

6.1.1.4. Nulidade administrativa da Patente

Como já mencionado anteriormente, a patente é concedida por meio de um ato administrativo do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) após processo administrativo para exame do pedido de patente, no qual são analisados os requisitos de patenteabilidade e, também, os requisitos formais do pedido de patente (previstos no artigo 19 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial).

Caso não tenham sido cumpridas algumas das exigências formais dos artigos 19 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial, o INPI pode intimar o depositante a cumprir a exigência e sanar eventual falha constante no pedido de patente e até mesmo restringir o escopo do seu pedido.

Também há a possibilidade de terceiros interessados se manifestarem durante o procedimento administrativo sobre eventuais irregularidades ou formais no pedido ou sobre a ausência de algum dos requisitos legais para a concessão da patente.

Caso o INPI venha a conceder uma patente que não preenche os requisitos legais para tanto, qualquer interessado – incluindo o próprio INPI – pode pedir a nulidade administrativa da patente, conforme previsão do artigo 50 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

¹⁰³ Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

- III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
- IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

A legitimidade para a instauração do processo administrativo de nulidade, por sua vez, está presente no artigo 51 da Lei de Propriedade Industrial, o qual dispõe que “*o processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente*”.

No caso, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que tenha interesse na livre exploração do objeto abrangido pela patente de invenção possui legítimo interesse para obter a nulidade daquela patente.

Ato contínuo, o titular da patente é intimado a se manifestar no prazo de sessenta dias (artigo 52 da Lei de Propriedade Industrial), e o INPI emitirá um parecer, abrindo nova oportunidade de manifestação às Partes (ao titular e ao requerente), conforme dispõe o artigo 53 da Lei de Propriedade Industrial¹⁰⁴.

Após manifestação das Partes quanto ao Parecer do INPI, o processo administrativo de nulidade será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se, assim, a fase administrativa (artigo 54 da Lei de Propriedade Industrial¹⁰⁵).

Encerrada a fase administrativa, ainda há a possibilidade de ingresso com ação judicial questionando a validade do ato administrativo que manteve a concessão da patente que foi objeto de discussão no processo administrativo de nulidade, como veremos adiante.

¹⁰⁴Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

¹⁰⁵ Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

7 AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE

Todo ato administrativo pode ser revisto pelo judiciário em virtude do princípio do controle judicial dos atos administrativos.

O artigo 56 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que *“a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”*.

Referida ação deve, necessariamente, ser proposta na Justiça Federal e com participação obrigatória do INPI no feito (artigo 57 da Lei de Propriedade Industrial), na qualidade de litisconsorte *sui generis*, conforme decisão recente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça¹⁰⁶.

Segundo o instituto Dannemann Siemsen¹⁰⁷ em seus comentários à lei de Propriedade Industrial *“nada impede, é certo, que, uma vez em juízo, o INPI venha a rever seu entendimento, reconhecendo a procedência do pedido do autor”*.

Desse modo, a ação de nulidade é a ação por meio da qual o interessado na obtenção da nulidade da patente de invenção ou de modelo de utilidade poderá solicitar a revisão do ato administrativo do INPI que concedeu o referido título, com base na comprovação do legítimo interesse e demonstre que o título foi concedido contrariamente ao disposto na Lei de Propriedade Industrial.

O rito dessa ação é o rito comum e a inicial deve seguir os mesmos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.

¹⁰⁶ Recurso Especial nº 1.775.812/RJ, Min. Relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 19/03/2019: *“A legitimidade processual do INPI tem caráter sui generis, uma vez que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual da instituição. 6. A análise da legitimidade do INPI em cada demanda deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis.”*

¹⁰⁷ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 340.

Nos casos da ação de nulidade, contudo, o prazo para contestação tanto do titular do registro quanto do INPI é de 60 (sessenta) dias, e está previsto expressamente no artigo 175, §1º da Lei de Propriedade Industrial

É possível, inclusive, requerer a concessão de tutela de urgência ou evidência, a depender do caso, requerendo a suspensão dos efeitos da patente.

Tal previsão, além da previsão geral do Código de Processo Civil em seus artigos 300 e seguintes, também possui previsão expressa na Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 56, §2º, que dispõe que: *“o juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.”*

Desse modo, o INPI, após sua citação, realizará um novo exame do mérito da patente anulanda, sob o prisma das provas técnicas e argumentos trazidos pelas Partes, opinando pela validade ou não do referido título de acordo com os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei de Propriedade Industrial (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).

Com relação às provas, é comum a realização de perícia técnica para se averiguar a nulidade da patente, mormente considerando a complexidade técnica da matéria objeto da demanda.

7.1. Prazo

Há uma certa controvérsia, doutrinária e jurisprudencial, quanto ao prazo para propositura da ação de nulidade da patente.

O artigo 56 da Lei de Propriedade Industrial prevê que *“a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.”*

Assim, o prazo determinado por lei para a propositura da ação de nulidade é enquanto viger a patente.

Por seu turno, o parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal dispõe que “*a nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.*”

Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial nº 1.132.449/PR¹⁰⁸, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou a tese no sentido de que a nulidade da patente não mais poderia ser declarada incidentalmente nos autos de uma ação de infração quando arguida como matéria de defesa, mas tão somente por meio de ação declaratória de nulidade própria, de competência da Justiça Federal e com participação do INPI, há quem entenda¹⁰⁹ que o parágrafo 1º do artigo 56 estenda a possibilidade de ajuizar a ação de nulidade mesmo após expirada a patente.

Nesse sentido, há parte da doutrina, como Gama Cerqueira¹¹⁰, que defende a possibilidade de ingressar com a ação de nulidade da patente mesmo após a sua extinção:

A ação de nulidade das patentes de invenção prescreve em trinta anos¹¹¹, por se tratar de nulidade de pleno direito e não fixar a lei outro prazo para o seu exercício. Pode, pois, a ação ser promovida enquanto o privilégio estiver em vigor e ainda depois de sua extinção.

Waldemar Ferreira¹¹², Carvalho de Mendonça¹¹³ e Jacques Labrunie¹¹⁴ também seguem esse mesmo entendimento, defendendo que o interessado em obter a decretação da nulidade

¹⁰⁸ “1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. [...] 2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.

¹⁰⁹ Juiz federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, conforme sentença proferida nos autos do processo 0047840-07.2018.4.02.5101/RJ, em trâmite perante a 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

¹¹⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982, pg. 532

¹¹¹ Atualmente, o prazo máximo de prescrição é de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do atual Código Civil.

¹¹² FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial brasileiro*. 5ª edição, São Paulo: Freitas Bastos, 1962, pg. 568.

¹¹³ MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. 5ª edição, São Paulo: Freitas Bastos, 1957, pg. 177.

¹¹⁴ LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006, pg. 121.

mesmo após expirada a vigência da patente, pois poderia sofrer risco de indenização pelo período passado por crime de violação de patente.

7.2. Requisitos para a propositura da ação de nulidade

Como já mencionado acima, a ação de nulidade da patente pode ser proposta, a qualquer tempo durante a vigência do título patentário e por qualquer pessoa – inclusive o próprio INPI – que tenha *legítimo interesse* na declaração de invalidade da patente.

O legítimo interesse, no caso, deve ser comprovado pelo autor da ação, que está sendo acionado por conta da patente que se pretende anular em ação própria, ou por ter algum interesse na exploração daquela patente.

Ainda, por se tratar de um direito real, dependendo do caso, a própria coletividade poderá ajuizar a ação de nulidade, como no caso, por exemplo, de se objetivar a nulidade de uma patente referente à um certo medicamento em falta no mercado para que se possa produzir a sua versão genérica, com base no interesse público.

Também é requisito para a ação de nulidade, como já dito acima, que a demanda seja proposta perante o foro da Justiça Federal e com a participação obrigatória do INPI, já que se busca justamente a anulação do ato da referida autarquia, bem como do titular da patente, que terá a oportunidade de se defender.

Podemos considerar como requisito para a propositura da ação de nulidade que a patente esteja dentro do seu prazo de vigência (10 anos a partir de sua concessão ou 20 anos a partir de seu depósito, não podendo ultrapassar esse segundo prazo) – apesar de haver discussão e certa controvérsia pela doutrina e pela jurisprudência quanto à interpretação do artigo 56 da Lei de Propriedade Industrial quando o titular da patente espera a sua extinção para ingressar com ação cominatória, por exemplo, ou quando a patente é extinta por falta de pagamento de uma de suas anuidades.

No entender da doutrina mais abalizada, como Pontes de Miranda¹¹⁵, Gama Cerqueira¹¹⁶, Carvalho de Mendonça¹¹⁷, Jacques Labrunie¹¹⁸, Tavares Paes¹¹⁹ e Newton Silveira¹²⁰, a invalidade da patente se trata de um ato nulo, e não anulável.

7.3. Efeitos

Os efeitos da nulidade da patente são *ex tunc*, ou seja, os seus efeitos retroagem, como se a patente fosse inexistente.

Nesse mesmo sentido, dispõe LABRUNIE¹²¹:

A declaração de nulidade tem efeitos diferentes da mera expiração do prazo de validade da patente, pois aquela gera efeitos *ex tunc*, como se a patente nunca tivesse existido. Portanto, haverá casos em que terceiros terão interesse jurídico na decretação de nulidade, mesmo após a expiração da patente.

Em resumo, a patente nula: não produz efeitos, não pode ser sanada, seus efeitos são *erga omnes e ex tunc*.¹²²

Desse modo, caso haja eventual exploração comercial da invenção patenteada, anteriormente tida como ato ilícito, uma vez declarada a nulidade da referida patente, não há que se falar em atos de contrafação.

¹¹⁵ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, pg. 371.

¹¹⁶ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, pg. 499.

¹¹⁷ MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. 5ª edição, São Paulo: Freitas Bastos, 1957, pg. 166.

¹¹⁸ LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006, pg. 105.

¹¹⁹ PAES, P. R. Tavares. *Nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, pg. 61

¹²⁰ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*, 3ª edição, Barueri: Manole, 2005, pg. 39

¹²¹ LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006, pg. 121.

¹²² SANTOS, J. M. de Carvalho. *Código civil brasileiro interpretado*, 6ª edição, São Paulo: Freitas Bastos, 1958, pg. 232/233.

Jacques Labrunie exemplifica que até mesmo os royalties obtidos pela patente nula podem ser declarados indevidos¹²³ – e, desse modo, entendemos que devem ser restituídos à parte que os pagou.

Além disso, eventuais contratos que versam sobre a patente nulificada são nulos.¹²⁴

Quanto às pessoas atingidas pela declaração de nulidade da patente, é importante mencionar que, ao contrário dos demais casos nos quais geralmente os efeitos da ação somente atingem as partes que participaram do processo, a nulidade da patente possui efeitos *erga omnes*, afetando não só as partes do processo.

É possível, também, que haja nulidade parcial da patente, atingindo somente alguma ou algumas das suas reivindicações.

7.4. Natureza da sentença

A natureza da sentença que reconhece a nulidade da patente é declaratória, ou seja, declara a nulidade do ato administrativo de concessão da patente¹²⁵.

Pontes de Miranda¹²⁶, por outro lado, entendia que se trata de sentença de natureza desconstitutiva por invalidade, nos seguintes termos:

Se a concepção romana ainda subsiste, a ação de nulidade é declaratória negativa, e o juiz profere que não existe o ato jurídico. Se outra é a concepção do direito positivo, como acontece no sistema jurídico brasileiro, a ação é constitutiva negativa; o ato jurídico foi feito, é nulo, e a sentença decreta-lhe a nulidade, empurrando-o para a inexistência.

¹²³LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006, pg. 108

¹²⁴ MOUSSERON, Jean-Marc. *Le droit du breveté d'invention – contribution à une analyse objective*. Paris: LGDJ, 1962, pg. 991

¹²⁵ LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006, pg. 114

¹²⁶ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, pg. 75/79.

O entendimento que se demonstra mais adequado é aquele primeiro, defendido por Jacques Labrunie e por maior parte da doutrina, de que a natureza da sentença proferida na ação de nulidade é de natureza declaratória.

Por fim, há quem entenda que a sentença também possui caráter mandamental em parte *decisum*, com relação ao INPI, pois, ainda segundo Jacques Labrunie, determina o cancelamento da referida patente, bem como a sua publicação, pela autarquia, na Revista de Propriedade Industrial.¹²⁷

7.5. Possibilidade de conexão e a prejudicialidade externa entre a ação de infração e a ação de nulidade

Ainda, nos casos em que o autor propõe a ação de nulidade com o objetivo de defender-se de eventual ação de infração ajuizada pelo titular da patente perante a justiça estadual, é importante ressaltar o instituto da conexão e da prejudicialidade perante as duas demandas.

O artigo 55 do Código de Processo Civil, preceitua que “*reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir*”.

Sobre o assunto, Cássio Scarpinella Bueno¹²⁸ comenta que é possível reunir demandas que possuam comunhão de objeto ou causa de pedir, vejamos:

A conexão é o instituto processual que enseja a reunião de demandas que estejam sendo discutidas pelo Estado-juiz em diferentes processos, quando houver comunhão de objeto ou causa de pedir, de acordo com o artigo 103¹²⁹. A finalidade da regra encontra-se afinadíssima ao modelo constitucional do direito processual civil porque o julgamento conjunto de causas conexas evita que um mesmo conflito de direito material ou, pelo menos, um conflito que, no plano material, deriva de fatos muito próximos, se não idênticos, receba disparidade de soluções perante o Poder Judiciário.

¹²⁷ LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006, pg. 129

¹²⁸ BUENO, Cássio Scarpinella. *Curso sistematizado de direito processual civil 2*, Tomo I, São Paulo: Saraiva, 2011, pg. 78.

¹²⁹ Atual artigo 55 no Código de Processo Civil de 2015.

Assim, o instituto da conexão é um aspecto relevante a ser considerado em demandas nas quais se discuta o mesmo título patentário.¹³⁰

Isso porque, ainda que as demandas não possuam exatamente a mesma causa de pedir, – pois na ação de infração o pedido é pelo reconhecimento da violação e na ação de nulidade o pedido é pela nulidade – as ações versam sobre a mesma patente, de modo que há identidade parcial suficiente para justificar a conexão, ou, ainda, a suspensão da ação de infração por conta da prejudicialidade externa.

Fredie Didier conceitua a questão da prejudicialidade como matéria que pode prejudicar o próprio mérito da ação:

Considera-se questão prejudicial aquela de cuja solução dependerá não a possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas o teor mesmo desse pronunciamento. A segunda questão depende da primeira não no seu ser, mas do seu modo de ser. A questão prejudicial funciona como uma espécie de placa de trânsito, que determina para onde o motorista (juiz) deve seguir. Costuma-se dizer que as questões prejudiciais podem ser objeto de um processo autônomo.

Como exemplo de questão prejudicial, podemos mencionar que a ação de nulidade da patente apresenta prejudicialidade ao desfecho da ação de infração envolvendo a mesma patente, razão pela qual tal prejudicialidade deveria ser alegada para que se evite decisões conflitantes.

Nessa mesma esteira é o entendimento de Lélío Denicoli Schmidt¹³¹ em relação à prejudicialidade entre as ações de infração e nulidade nos casos envolvendo Propriedade Industrial:

Pode ocorrer que o mesmo registro de marca ou a mesma patente que fundamenta a ação de abstenção de uso e indenização em curso na Justiça Estadual seja questionada em ação de nulidade proposta pelo réu perante a Justiça Federal. Há prejudicialidade entre essas ações? A nosso ver sim. A nulidade, se declarada, retroage à data do depósito do pedido de registro ou da

¹³⁰ CÂMARA Jr., Eduardo da Gama. *Reflexos e efeitos das ações de nulidade de patentes nas ações de infração de patentes*. Artigo publicado na Revista da ABPI nº 120, Set/Out 2012, pg. 6.

¹³¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Da competência em ações de propriedade industrial: questões polêmicas*. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.) *Capítulos de processo civil na propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pg. 52.

patente (arts. 48 e 167 da Lei nº 9.279/1996) e seu titular é considerado como nunca tendo adquirido direito algum sobre a marca ou invenção. A nulidade do título é questão subordinante e logicamente antecedente a qualquer ação em que se procura assegurar sua eficácia, como é o caso da ação de contrafação perante a Justiça Estadual. Ninguém pode ser condenado a cessar o uso ou pagar indenização por infringir um título inválido. No dizer de Agostino Ramella, *a nulidade da patente ou do registro quando suscitada no juízo da contrafação “faz surgir uma questão prejudicial que vem definida no curso deste, ou separadamente, mantendo em suspenso a definição da ação de contrafação, cujo êxito é dependente daquela outra.”*

Assim, a ação de infração deveria ser suspensa até o julgamento final da ação de nulidade, de modo a evitar decisões logicamente conflitantes.

Porém, infelizmente, nem sempre a questão da prejudicialidade externa suscitada pelas partes é acatada pelo juízo estadual, razão pela qual, muitas vezes, a decisão do juízo federal declarando a nulidade da patente somente é proferida após já existir sentença transitada em julgado condenando o réu por infração de uma patente que nunca existiu, portanto, nunca produziu efeitos no mundo jurídico, o que nos leva às soluções trazidas no presente trabalho – propositura de ação rescisória ou *querela nullitatis*, a depender do caso.

8 ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA *QUERELA NULLITATIS* E DE AÇÃO RESCISÓRIA EM CASOS ENVOLVENDO PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Como já visto acima, o cabimento de ação declaratória de inexistência é medida excepcionalíssima, sendo pouco discutida em nosso ordenamento jurídico e pelos Tribunais pátrios.

Há poucas decisões que entendem como cabível a ação rescisória em casos envolvendo propriedade industrial, sendo que apenas foi encontrada uma ação que julgava procedente a rescisória para o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que pudesse ser elaborado laudo pericial para averiguar se houve violação do modelo de utilidade pela Ré, que foi revel, vejamos:

Rescisória de sentença – Ação declaratória (contrafação de patente) – Aplicação do disposto no art. 496, VI, do CPC – Revelia que não é apta a configurar reprodução de modelo de utilidade – Elementos constantes dos autos originários que não permitem conclusão – Perícia técnica que se mostrava necessária – Art. 345, IV, do CPC – Violação à norma legal configurada – Ação julgada procedente, para rescindir o decism, determinando o retorno do processo à fase instrutória.
(TJSP. Ação rescisória nº 2134936-98.2018.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2ª Câmara de Direito Empresarial, j. em 11.03.2019)

Por outro lado, também encontramos decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo entendendo que a decretação de nulidade proferida em sede de sentença pela Justiça Federal não teria o condão de afastar a eficácia do título executivo objeto da ação:

Ação declaratória (marcas e patentes), em fase de liquidação do título judicial, indeferiu o pleito de suspensão da execução - Inconformismo - Não acolhimento - Diante da imutabilidade da coisa julgada, na Justiça comum, a qual reconheceu o direito à indenização em litígio que teve em conta a violação de patente e também de marca, **o fato superveniente (sentença não transitada em julgado que decretou a nulidade da patente, na Justiça Federal) não é apto a inibir a eficácia do título judicial objeto da execução** - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP. Agravo de Instrumento nº 2144339-62.2016.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 8ª Câmara de Direito Privado, j. em 09.11.2016) – grifou-se.

O E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, também, já entendeu pela falta de interesse de agir nos casos em que a declaração de nulidade é proferida no curso da ação, acolhendo a rescisão do julgado para extinguir a ação sem resolução de mérito:

ACÇÃO RESCISÓRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EXTINÇÃO DA PATENTE NO CURSO DO PROCESSO - PERDA DE OBJETO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. I - Vê-se que a patente em tela já se extinguiu

no curso do processo, resultando em título sem condições de produzir quaisquer efeitos, totalmente exaurido, sem possibilidade de reversão de nenhuma espécie. II - Diz-se que há interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado é efetivamente útil ao demandante, capaz de conceder o bem de vida perseguido. III - E nem se alegue que o interesse de agir possa, ainda, advir, da possibilidade de interposição de ações regressivas, pela população em geral, que - hipoteticamente - poderia ter se beneficiado com a extinção da patente, caso esta tivesse caído em domínio público no prazo assinalado pelo INPI. IV - Nada mais absurdo, a uma, por não se poder conceber interesse hipotético, devendo a lesão ser efetiva e não presumida. E a duas, porque o direito de regresso pressupõe a existência de uma relação contratual, ou pratica de ato ilícito, não se visualizando, no caso, nenhuma dessas hipóteses. V - Extinção do feito, sem julgamento de mérito. por perda de objeto.

(TRF2. Ação rescisória nº 0018699-66.2008.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, 1ª Seção Especializada, j. em 21.10.2010)

Ademais, apesar de não haver decisões expressamente acolhendo a ação declaratória de inexistência, foram encontradas diversas decisões, principalmente em sede de cumprimento de sentença, que extinguiram o cumprimento com base na declaração de nulidade ou da posterior extinção do título pelo INPI, entendendo que como a nulidade possui efeitos *ex tunc*, o título nunca produziu efeitos, de modo que eventual indenização com base no referido título seria inexigível:

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante. Ação subjacente ajuizada em 26/04/2012, visando à tutela do DI nº. 6303465-4, com validade por dez anos contados a partir de 07/10/2003. Sentença de improcedência. Apelo do autor/agravado parcialmente provido por este E. TJSP (Ap. nº. 0015420-10.2012.8.26.0007; Rel. Enio Zuliani; j. 26/03/2013). Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. **Impugnação fundada na extinção, pelo INPI, do registro do DI, com efeitos retroativos a 07/10/2008. Resposta à impugnação fundada na autoridade da coisa julgada e na inexistência de fato novo. Inteligência do disposto no art. 525, § 1º, do CPC/15. Evidência de que, em março/2017, o INPI extinguiu o registro do DI nº. 6303465-4, por falta de pagamento da respectiva taxa quinquenal de manutenção (arts. 108 e 119/120 da LPI). Relevante fato superveniente.** V. acórdão exequendo assentado em premissa jurídica não

mais verificada (validade/vigência do registro do DI, cf. art. 108 da LPI), impossibilitando o cumprimento do julgado. Proteção à propriedade industrial condicionada ao atendimento dos requisitos e condições legais pertinentes, sob pena de indevido privilégio e flagrante ilegalidade. Descabimento de ação rescisória para desconstituição da coisa julgada. Ausência de enquadramento ao art. 966 do CPC/15. Inexistência de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, cuja autoridade não se confunde, em absoluto, com o reconhecimento de um direito perpétuo e ilimitado no tempo, isto sim sem qualquer amparo no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes. Insubsistente o direito de fundo, não há falar em incidência de multa diária dele decorrente. Precedentes. Na falta de argumentos aptos a infirmar as convicções judiciais já esposadas, tem-se que a liminar deferida deve ser confirmada, para determinar a extinção do incidente de cumprimento de sentença. Sucumbência devida, à luz do precedente proferido pelo C. STJ no julgamento do recurso especial repetitivo nº. 1.134.186/RS. Conquanto o art. 85, § 2º, do CPC/15 defina o proveito econômico e o valor da causa como critérios de arbitramento dos honorários sucumbenciais, nada obsta a apreciação equitativa pelo Juízo, com fundamento no § 8º do referido dispositivo, à luz das diretrizes insculpidas no sobredito § 2º, incisos I a IV. Considerando a diminuta complexidade da causa, é de se reconhecer a razoabilidade e adequação da fixação do ônus sucumbencial, por equidade, no patamar de R\$ 2.500,00, montante apto a bem remunerar o causídico da agravante no caso concreto, sem excessos ou desvios. Agravo de instrumento provido

[...]

No caso vertente, a agravante alega ilegitimidade do agravado (inciso II), inexigibilidade da obrigação (inciso III) e superveniência de causa extintiva da obrigação (inciso VII), fazendo-o ao argumento de insubsistência da validade do título de propriedade industrial invocado. Realmente, consta dos autos que, em março/2017, o INPI extinguiu o registro do desenho industrial nº. 6303465-4, de titularidade do agravado, por falta de pagamento da retribuição prevista nos artigos 108 e 120, ambos da Lei nº. 9.279/1996 (LPI), retroagindo os efeitos da referida decisão à data de 08/10/2008 (fls. 56/57 e 63). Trata-se, a toda evidência, de relevante fato superveniente, na medida em que, da leitura do v. acórdão exequendo (fls. 18/30), denotase que a conclusão judicial de exclusividade de exploração reconhecida ao agravado partiu da premissa (não mais verificada) de plena vigência do registro de desenho industrial, nos termos do art. 108 da LPI (fls. 22, segundo parágrafo).

Com efeito, é cediço que a proteção à propriedade industrial condiciona-se ao atendimento, pelo interessado, dos requisitos e condições legais pertinentes, aí incluído o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (arts. 119 e 120, ambos da LPI), sob pena de atribuição indevida de uma autêntica imunidade à regulação administrativa existente, o que concederia ao agravado um privilégio totalmente desarrazoado, além de constituir-se em ilegalidade flagrante.

Tampouco é hipótese de ação rescisória para desconstituição da coisa julgada, haja vista o não enquadramento do caso vertente em qualquer dos incisos do art. 966 do CPC/15. **Como visto, a situação em análise não versa sobre prova nova, mas sim sobre a superveniência de fato capaz de alterar a premissa jurídica sobre a qual se fundou a própria coisa julgada (validade do registro no INPI), tornando impossível o cumprimento do julgado.**

(TJSP. Agravo de Instrumento nº 2106509-28.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 14.05.2018) – grifou-se.

* * *

APELAÇÃO - Marcas e patentes - Ação cominatória - Pretensão do autor à indenização, sob o argumento de que a ré estaria fabricando e comercializando indevidamente produto denominado "delimitador de áreas para jardinagem", do qual é titular de registro no INPI - Liminar concedida e ação julgada procedente - Agravo retido não conhecido - Recurso relativo aos efeitos da apelação que deve ser interposto por instrumento art. 522, caput CPC - Apelo da ré - **Fatos novos - Registro extinto pelo INPI em acolhimento a processo administrativo de nulidade Registro do autor que padeceu do vício da nulidade - Decisão de anulação que tem eficácia "ex tunc", retroagindo à data do depósito do pedido Anulação de todos os atos judiciais de proteção ao produto conferido ao autor tendo em vista que ato nulo não produz efeitos Sentença reformada para julgar improcedente a ação,** revogada a liminar anteriormente concedida Agravo retido não conhecido, Recurso da ré provido.

(TJSP. Apelação nº. 0002883-37.2009.8.26.0152, Des. Rel. Egidio Giacoia, 3ª Câmara de Direito Privado, j. em 09.04.2013)

Como visto acima, apesar de não haver muitas decisões proferidas por nossos tribunais envolvendo o cabimento de ação rescisória ou de *querela nullitatis* em casos nos quais a patente é declarada nula após condenação, podemos concluir, com base nas poucas decisões que encontramos sobre o assunto específico, que seria cabível a ação declaratória de inexistência com base na falta de interesse de agir do autor da ação de infração.

9 CONCLUSÃO

Com base em nossos estudos e análise sobre o cabimento da ação rescisória e da ação declaratória de inexistência, bem como das particularidades de cada uma dessas ações e de seus requisitos, juntamente com os institutos do direito processual civil no que concerne às condições da ação e das hipóteses e distinções entre sentenças nulas e inexistentes, apesar de parecer cabível, em um primeiro momento, a ação rescisória com fundamento no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, julgamos que a medida adequada é a ação declaratória de inexistência (*querela nullitatis*), por se tratar de vício insanável contido na sentença pautada em título inexistente.

Isso porque, na ação em que foi proferida a sentença condenatória não há interesse de agir da parte autora, uma vez falta uma das condições da ação. A rigor, inexistente o direito (titularidade da patente) que embasou a ação de infração – já que a declaração de nulidade, como vimos, possui efeitos *ex tunc* e *erga omnes*. Nesse contexto, a sentença condenatória é inexistente porque foi proferida num processo, cujo direito de ação não foi regularmente exercido devido à falta de uma de suas condições – o interesse de agir e, portanto, a sentença condenatória não transita em julgado.

Por sua vez, como o trânsito em julgado é requisito essencial para o cabimento de ação rescisória, tal medida não seria adequada, o que foi, inclusive, ressaltado por alguns julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, como mencionado acima.

Outrossim, se a patente foi invalidada e, portanto, é inexistente, poderíamos dizer que a sentença fundada somente nela também o seria, não só pela falta de interesse de agir, quanto pela inexistência do título em si, sendo vício de natureza transrescisória e que pode ser alegado a qualquer momento por meio de ação própria.

Por fim, também com base nos precedentes encontrados, verificamos que a jurisprudência entende pela possibilidade de simples alegação da nulidade/extinção do título sob o qual se funda eventual cumprimento de sentença, por simples petição, – sendo que podemos fazer um paralelo com a tese defendida por Fredie Didier¹³², porém, ao invés do art.

¹³² DIDIER Jr., Fredie, *Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais*, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017, pg. 658.

525, I, podemos mencionar o art. 525, incisos III e VII do CPC – sendo que diversos precedentes de nossos tribunais extinguem o cumprimento de sentença em se tratando de nulidade posterior da patente ou do desenho industrial, o que também corrobora com o cabimento da *querela nullitatis*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Convenção da União de Paris – Decreto Lei nº 75.572/1975

Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/1996

Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015

Código Civil – Lei nº 10.406/2002

ALVIM, Teresa Arruda. *Nulidades do processo e da sentença – 7ª edição, rev., amp. e atual., com notas de referência ao Projeto do Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.*

ALVIM, Teresa Arruda. *Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças/ Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.*

ALVIM, Teresa Arruda; e MEDINA, José Miguel Garcia. *O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.*

ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de; ASSIS, Araken de; ARRUDA ALVIM, Eduardo. *Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.*

BERALDO, Leonardo de Faria. *A Relativização da Coisa Julgada que Viola a Constituição. Rio de Janeiro: América Jurídica, 4ª ed. 2004.*

BUENO, Cássio Scarpinella. *Curso sistematizado de direito processual civil 2, Tomo I, São Paulo: Saraiva, 2011.*

CABRAL, Antônio Passo de. *Nulidades do processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010.*

CÂMARA, Alexandre de Freitas. *Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.*

CÂMARA, Alexandre Freitas. *Lições de direito processual civil. Volume I, 21ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.*

CAMARA Jr., Eduardo da Gama. *Reflexos e efeitos das ações de nulidade de patentes nas ações de infração de patentes*. Revista da ABPI nº 120, set/out 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982.

DELLORE, Luiz. Matéria publicada no JOTA: *Conceito de coisa julgada no Novo CPC: avanços e oportunidade perdida: Qual a diferença entre imutabilidade e indiscutibilidade? Distinção é importante, mas não enfrentada pelo NCPC*. 22.01.2018, disponível em <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/conceito-de-coisa-julgada-no-novo-cpc-avancos-e-oportunidade-perdida-22012018#sdfootnote5sym>

DIDIER Jr., Fredie, *Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento*, 19ª edição – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017.

DIDIER Jr., Fredie, *Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais*, 14ª edição reformada – Salvador: Editora Jus Podivm, 2017.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de Direito Processual Civil*. Vol. 2, São Paulo: Malheiros Editores, 2001.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Litisconsórcio*. 8ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2002.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Nova era do Processo Civil*, São Paulo: Malheiros, 2004.

FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial brasileiro*. 5ª edição, São Paulo: Freitas Bastos, 1962.

GAJARDONI, Fernando da Fonseca. *Sentenças Inexistentes e “Querela Nullitatis”*.

GRINOVER, Ada Pellegrini. *Direito processual civil*, 2ª edição, São Paulo: Bushatsky, 1975.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *L’acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Paris, LITEC, 1990.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2006.

LEONARDOS, Luiz. *A natureza do direito sobre a invenção patenteada*. Tese de mestrado da Universidade Gama Filho, 1983.

LIEBMAN, Enrico Tullio. *L’azione nella teoria del processo civile, Problemi del processo civile*, Firenze, Riv. Trimestrale di Diritto Proc. Civile, 1950.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Novo curso de processo civil: a teoria do processo civil volume 1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3ª edição revisada, atualizada e ampliada*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

MATOS, Rafael Alfredi de. *“A invalidade dos atos processuais no processo civil”*, Tese de dissertação de Mestrado da Universidade de São Paulo, 2015.

MELLO, Marcos Bernardes de. *“Acheegas para uma teoria das capacidades em direito”*. Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, nº 3.

MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. 5ª edição, São Paulo: Freitas Bastos, 1957.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro*. Temas de direito processual, São Paulo: Saraiva, 1977.

MORENO, P.C. Breuer. *Tratado de patentes de invención*. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1957.

MOUSSERON, Jean-Marc. *Le droit du breveté d'invention – contribution à une analyse objective*. Paris: LGDJ, 1962.

OLIANI, José Alexandre Manzano. *Sentença no Novo CPC*. 1ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015.

PAES, P. R. Tavares. *A Nova Lei da Propriedade Industrial*. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1996.

PHELIP, Bruno. *Protection et valorisation des inventions – brevets français et étrangers*. 2ª edição, Paris, J. Delmas et Cie, 1971.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977.

RODRIGUEZ, Luiz A. *Nulidades procesales*, 2ª Edição, Buenos Aires: Editorial Universidad, 1994.

RIZZI, Sérgio. *Ação rescisória*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.

SANTOS, J. M. de Carvalho. *Código civil brasileiro interpretado*, 6ª edição, São Paulo: Freitas Bastos, 1958.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Da competência em ações de propriedade industrial: questões polêmicas*. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.) *Capítulos de processo civil na propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

SILVA, José Manuel. *Manual de Direito Processual Civil*. 7ª ed., v. 2, São Paulo: Saraiva, 1984.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*, 3ª edição, Barueri: Manole, 2005.

TESHEINER, José Maria. *Pressupostos processuais e nulidades no processo civil*, 1ª edição, São Paulo: Editora Forense, 2016.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. *Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento*, volume 1, 15ª edição rev. e atual – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

YARSHELL, Flávio Luiz. *Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório*. São Paulo: Malheiros Editores, 2005.