

A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA NAS AÇÕES ENVOLVENDO PATENTES

Laura Filgueiras Tavares¹

INTRODUÇÃO



Quando nos deparamos com uma ação de infração de patentes na Justiça Estadual, geralmente temos como fundamento daquele litígio uma ação de nulidade na Justiça Federal e, não raras as vezes, a ação de infração é suspensa por prejudicialidade externa - que é a possibilidade de um elemento externo influenciar diretamente na decisão do magistrado - até que a ação de nulidade seja definitivamente julgada.

Ocorre que, pelo artigo 56 da Lei de Propriedade Industrial, as ações de nulidade podem ser propostas a qualquer tempo dentro do prazo de vigência da patente - 20 anos - independente do ajuizamento de uma ação de infração. Esse largo espaço de tempo pode fazer com que uma ação de nulidade seja ajuizada durante a fase de conhecimento ou durante a fase executória, trazendo insegurança jurídica.

Os direitos exclusivos decorrentes da propriedade industrial se relacionam diretamente com a amortização do investimento realizado pelas empresas, ou seja, tempo e capital dispendido para a criação de nova tecnologia². A segurança jurídica, então, é um dos fatores que influenciam na decisão sobre o investimento e sobre a necessidade de proteção do invento, uma

¹ Advogada, bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito/UFRJ e pesquisadora na área de Propriedade Intelectual - Rio de Janeiro/Brasil.

² COELHO, Fabio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 59.

vez que, quanto mais instável um ordenamento jurídico, menor será a atração para investimento, pois o empresário não terá confiança no mercado.

Então, considerando que o lapso temporal entre o ajuizamento e a decisão das ações de nulidade e de infração é muito largo, o que se propõe neste estudo é saber se, com fundamento no artigo 56 da LPI, é possível suspender uma ação que já está em fase de liquidação de sentença – e, portanto, já transitou em julgado –, sob a alegação de prejudicialidade externa, baseada em uma ação de nulidade que fora proposta durante a fase executória.

Assim, utiliza-se do respaldo da mais respeitada doutrina especialidade em direito processual civil e propriedade intelectual para que se chegue ao entendimento de que, apesar de haver dependência entre a ação de nulidade e a ação de infração, a suspensão desta deve ser vista com muita cautela, sob pena de violação à coisa julgada, segurança jurídica e boa-fé.

1. PREJUDICIALIDADE EXTERNA E SUSPENSÃO DO PROCESSO

A suspensão do processo, de acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC/15³, ocorrerá quando a sentença de uma causa depender do julgamento de outra demanda, ou quando depender do reconhecimento de uma relação jurídica objeto de outro processo, que deva ser julgado primeiro.

Sobre este dispositivo, Didier pontua que o termo “sentença de mérito” que consta na alínea significa qualquer decisão de mérito, incluindo aí também o acórdão, salientando que “*‘Sentença’ aqui é o termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não*

³Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

como uma de suas espécies”⁴.

E ainda, o mesmo autor faz a ressalva de que “a *dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra*”. Por isso, é conveniente suspender a causa subordinada enquanto a subordinante ainda não foi decidida⁵.

Nesse sentido, Didier conclui que:

“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. Se a segunda questão depende da primeira não no seu ser, mas no seu modo de ser. A questão prejudicial funciona como uma espécie de placa de trânsito, que determina para onde o motorista (juiz) deve seguir.”⁶

No entanto, precisamos ter em mente que a questão prejudicial, apesar de influenciar diretamente no deslinde da causa dependente dela, não deve ser usada como manobra processual, caso ajuizada após a propositura da ação que se visa suspender. Neste contexto de patentes, tomando por base o art. 56 da Lei de Propriedade Industrial e o prazo de 20 anos, seria aconselhável que a ação de nulidade fosse proposta antes da ação de infração, pois não há qualquer irregularidade que não possa ser conhecida antes da ação de infração⁷.

⁴DIDIER, Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*. 17ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2015. p. 742.

⁵Ibidem. p. 742-743

⁶Ibidem. p. 442.

⁷“(…) não se pode afastar a hipótese de a suspensão da ação de infração ser usada por infratores contumazes e inescrupulosos apenas como forma de tentar adiar uma inevitável decisão desfavorável a eles”. Vale dizer, ao serem processados por alegada infração a direito de propriedade industrial de terceiro, apressam-se em ajuizar ações de nulidade até mesmo sem qualquer fundamento sólido, requerendo ao Juízo Estadual a suspensão do curso da ação de infração alegando haver questão prejudicial externa. (...) o posicionamento praticamente unânime na doutrina e na jurisprudência no sentido de que a prejudicialidade externa há de referir-se a processo já em curso quando surge o processo que deverá ser suspenso. Em outros termos, se proposta a ação de nulidade após o ajuizamento da ação de infração, é impertinente a questão

Nesse caso, Wambier e Talamini pontuam que existem outros princípios relevantes a serem considerados pelo juiz no momento de decidir se suspende ou não o processo, como celeridade processual, boa-fé e efetividade da tutela.⁸

Na hipótese em tela, Eduardo Câmara também entende que há possibilidade de suspensão da ação de patentes pela ação de nulidade, inclusive quando já há sentença de mérito, ou mesmo acórdão, salientando, no entanto, que a suspensão deve ser vista com muita cautela, sob pena de violação dos direitos do inventor e de manobras processuais:

“Assim, a ação de nulidade pode ser proposta antes mesmo do ajuizamento da ação de contrafação de patente, ou quando aquela já está em curso. Nesse último caso, a ação de nulidade pode ser, aliás, ajuizada quando já há sentença de mérito na ação de infração de patente ou até mesmo acórdão proferido por Tribunais Superiores.”⁹

Portanto, não resta dúvida de que a suspensão de uma ação por prejudicialidade externa deve ser vista com cuidado e deve ocorrer quando há, de fato, dependência entre as matérias objetos do litígio em ambos os processos para que ocorra a decisão de mérito, sob pena de violação, inclusive, da coisa julgada.

2. A COISA JULGADA E AS HIPÓTESES DE RELATIVIZAÇÃO

A coisa julgada nada mais é do que a imutabilidade da

prejudicial de mérito, não existindo, pois, fundamento para a suspensão.”. AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A Suspensão do Processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular da patente e de registro. In *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*. Coordenador: Fabiano Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.126.

⁸WAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. *Curso Avançado de Processo Civil*. 16ª Ed. Volume 01. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

⁹CÂMARA JUNIOR, Eduardo da Gama. *Reflexos e Efeitos das Ações de Nulidade de Patentes nas Ações de Infração de Patentes*. In: <http://www.danne-mann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/EDU.pdf>. Acesso em 14.09.2016.

sentença frente impugnações e questionamentos externos. É a decisão que não mais se sujeita a recurso. Para Dinamarco, quando a sentença de mérito tiver efeitos para fora do processo, aí sim é chamada de coisa julgada material, conceituando como imutabilidade os efeitos da sentença e não dela própria como ato do processo:

“Por força da coisa julgada, não só o legislador carece de poderes para dar nova disciplina a uma situação concreta já definitivamente regradada em sentença irrecorrível, como também os juízes são proibidos de exercer a jurisdição outra vez sobre o caso e as partes já não dispõem do direito de ação ou de defesa como meios de voltar a veicular em juízo a matéria já decidida.”¹⁰

De forma mais objetiva, a coisa julgada se restringe ao dispositivo da sentença, uma vez que ele julga de fato a questão, sem alcançar os motivos que levaram à decisão¹¹. Assim, o relatório e os fatos que fundamentaram o dispositivo não estariam sob o manto da imutabilidade¹².

Sabendo que o sistema processual prevê uma forma específica para desconstituir a coisa julgada, a ação rescisória, Dellore afirma que a finalidade da rescisória é possibilitar a rescisão apenas “*acaso verificada determinadas situações previamente eleitas pelo legislador*”¹³. Tal ação é cabível apenas em algumas hipóteses específicas, *numerus clausus*, previstas na legislação, constantes no artigo 966, do CPC/15.

¹⁰DINAMARCO, Cândido Rangel. *Relativizar a coisa julgada material*. Disponível em <http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf>. Acesso em 16.09.2016.

¹¹Artigo 504, do CPC/15: Não fazem coisa julgada: I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença

¹²CÂMARA, Alexandre Freitas. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016.

¹³DELLORE, Luiz. *O fim da relativização da coisa julgada no Novo CPC*. Disponível em: jota.info/artigos/o-fim-da-relativizacao-da-coisa-julgada-no-novo-cpc-31082015. Acesso em 17.09.2016.

Para parte da doutrina, no entanto, é possível a relativização da coisa julgada, sendo que as decisões poderiam ser revistas mesmo ultrapassado o prazo de dois anos para a propositura da ação rescisória, dada a repugnância de existirem determinados julgados no mundo jurídico.

Dinamarco faz parte desta parcela da doutrina que entende que a segurança jurídica ou a garantia da coisa julgada não têm valor absoluto, motivo pelo qual existe a ação rescisória:

“Se o valor segurança ou a garantia da coisa julgada tivesse valor absoluto, não haveria lugar na ordem processual para a ação rescisória nem para as relativizações que muitos comedidamente os tribunais vem impondo em nome da moralidade e contra a fraude processual, ou ainda, para a preservação de valores mais elevados que aquele.”¹⁴

A relativização da coisa julgada, vista dessa forma, permite que alguns valores se sobreponham ao valor processual, ainda que os efeitos da sentença sejam regulares. Caso a decisão possua valores que sejam contrários às diretrizes constitucionais, não possuirá efeito prático, pois, será oposta aos valores estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Este raciocínio foi acatado pelo Novo Código de Processo Civil. Por isso é que o artigo 966 do CPC/15, em seu inciso V, traz a violação à norma jurídica como uma das hipóteses de rescisão da sentença de mérito. No entanto, ao mudar a redação do art. 485 do CPC/73¹⁵, apenas corrobora o entendimento de taxatividade da ação rescisória¹⁶.

¹⁴DINAMARCO, Cândido Rangel. *Processo Civil Empresarial*. São Paulo: Malheiros, 2010.

¹⁵Artigo 966, do CPC/15: A decisão de mérito, transitada em julgado, poderá ser rescindida quando: V – violar manifestamente norma jurídica; (...) O artigo 485, do CPC/73 assim dispunha: A sentença de mérito, transitada em julgado, poderá ser rescindida quando: V – violar literal disposição de lei; (...)

¹⁶Para Nery Jr. a opção política de sermos um Estado Democrático de Direito faz com que não se admita ação rescisória para corrigir a injustiça da sentença e coloca expressamente que o “*sistema jurídico brasileiro prevê algumas situações de abrandamento da coisa julgada que, dada sua excepcionalidade, somente nos casos expressos taxativamente na lei*” é que poderia ser mitigada. (NERY Jr, Nelson. A polêmica sobre a relativização da coisa julgada (desconsideração) e o Estado Democrático de Direito.

Para que a coisa julgada seja então rescindida fora das hipóteses taxativas do art. 966, Almeida Junior propõe critérios para que seja avaliada a pertinência dessa desconstituição:

“A justificativa da relativização da coisa julgada repousa basicamente em 3 (três) seguimentos: a proporcionalidade entre os bens que estão albergados pela coisa julgada e aqueles que lhe são acatados; a legalidade da decisão faz nascer a coisa julgada; e, finalmente, a instrumentalidade do processo, na medida em que o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento na busca da defesa e justa dos direitos materiais que pretendem proteger (...)”¹⁷

No entanto, relativizar a coisa julgada com base na caracterização da injustiça pode ser arriscado. Para Barbosa Moreira esse critério é vazio e permissivo de práticas abusivas, pois, geralmente, quem perde acha que a decisão foi injusta. Assim, a falha básica dessa teoria “*reside em fazer depender a conclusão (inexistência de coisa julgada material) de uma premissa teórica que nada tem de pacífica, a saber, a de que a auctoritas rei iudicatae é algo que se vincula unicamente aos efeitos da sentença*”.¹⁸

O sistema projetado pelo Novo CPC no que se refere à relativização da coisa julgada busca ofertar ganhos de qualidade em termos de oferta de tutela jurisdicional capaz de assegurar isonomia de tratamento e segurança jurídica aos jurisdicionados. Reichelt, atenta ainda para o fato de que a relativização se dá apenas nos casos de interpretação de leis e atos normativos de acordo com o art. 927 do CPC/15.¹⁹

In Relativização da Coisa Julgada. Coordenação. Fredie Didier. 2ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. p. 297).

¹⁷ALMEIDA JR, Jesualdo Eduardo de. *O controle da coisa julgada inconstitucional*. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, Editor, 2006. p. 141.

¹⁸MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Considerações Sobre a Chamada “Relativização” da Coisa Julgada Material*. In Relativização da Coisa Julgada. Coordenação. Fredie Didier. 2ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. p. 236.

¹⁹REICHELTL, Luis Alberto. *Reflexões sobre a relativização da coisa julgada no Novo Código de Processo Civil*. REVISTA DE PROCESSO, ano 2016, v. 255, Maio 2016.

Utilizando a caracterização da injustiça como argumento para a flexibilização da *res judicata*, é necessário fazer uma análise do litígio eterno, isto é, a permissão da relativização da coisa julgada permitiria que a sentença que relativiza a coisa julgada, abarcada pela coisa julgada dela própria, poderia também ser rescindida, o que traria o problema da eternização dos conflitos:

“Se a questão já foi exaustivamente apreciada pelas instâncias competentes, como decidir novamente a mesma questão? Os parâmetros anteriormente adotados serviriam? E no tocante às provas, não haveria preclusão? E a reabertura do caso se daria pela mera insatisfação da parte vencida? Nesse caso, qual grau de insatisfação legitimaria a reabertura do caso? Quantas vezes se poderia anular uma decisão? Haveria algum limite?”²⁰

O referido autor faz uma crítica certa de que o principal ponto fraco da teoria que permite a flexibilização da coisa julgada é não afirmar categoricamente em quais casos a sentença de mérito poderia ser rescindida, ainda que tenham sido apreciados devidamente por todas as instâncias competentes no tempo devido.

Talamini faz um adendo, dizendo que a ação rescisória serve apenas para a quebra da sentença considerada inconstitucional e que a quebra atípica da coisa julgada é absolutamente excepcional. Completa esse raciocínio pontuando que:

“A ação para quebra atípica da coisa julgada inconstitucional, utilizável apenas quando incabível a via rescisória típica, deve ser configurada como um mecanismo equivalente à ação rescisória – vale dizer, uma ação rescisória extraordinária. Deve submeter-se ao mesmo regime de competência e, em regra, o objeto do processo também será equiparável ao do processo rescisório (desfazimento total ou parcial do julgado anterior e nova solução). As diferenças põem-se: no prazo, necessariamente flexibilizado; nos pressupostos de rescisão (na rescisória, a simples configuração de uma das hipóteses rescisórias; na quebra atípica, o necessário juízo de ponderação de valores);

²⁰NOJIRI, Sérgio. *Crítica à Teoria da Relativização da Coisa Julgada*. In *Relativização da Coisa Julgada*. Coordenação. Fredie Didier. 2ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. Pág. 361.

e na possibilidade de quebra parcial (em um sentido diferente daquele em que é possível uma ‘rescisão’ parcial: p. ex., apenas a eliminação da função positiva da coisa julgada, ou ainda, a neutralização de consequências da sentença, mediante ressarcimento ou compensação)”.²¹

Tomando por base o entendimento de que são taxativas as hipóteses de rescisão da coisa julgada, sob pena de tornarmos eternos os conflitos, e trazendo esse raciocínio para o campo dos litígios envolvendo patentes, Wambier destaca um ponto interessante acerca do limite temporal da coisa julgada. Estariam acobertados pela coisa julgada todos os fatos ocorridos até ao último momento antes do julgamento, desde que contidos no pedido da inicial, ou seja, caso a ação de nulidade sirva de fundamento para a ação de infração, ela deve ser conhecida até que os autos sejam conclusos para prolação da decisão de mérito²².

Em suma, depois de tudo o que foi exposto, podemos concluir que a coisa julgada poderia ser relativizada quando a justiça tivesse de ser garantida por meio dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Essas são, no entanto, premissas muito subjetivas para abrandamento da coisa julgada. A tese da relativização da coisa julgada prefere a justiça à coisa julgada, mas não define o que é justiça. Sendo assim, devemos optar pela justiça possível, aquela que é declarada pelo Estado Democrático de Direito por meio da coisa julgada²³.

²¹TALAMINI, Eduardo. *A coisa julgada e sua revisão*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005.

²²“As dificuldades surgem em relação aos fatos ocorridos no curso do processo, entre a litispendência e o trânsito em julgado. Qual a linha divisória para que se submetam a um ou outro regime? A resposta vincula-se ao seguinte parâmetro: o último momento em que era possível o conhecimento dentro do processo, dos fatos supervenientes constituirá o marco temporal relevante. Esse momento vai até a conclusão para julgamento do último recurso ordinário contra decisão de mérito no processo (...) ou do reexame necessário. (...) Portanto, são abrangidos pela coisa julgada todos os fatos ocorridos até o momento da conclusão dos autos antes da decisão da fase recursal ordinária ou reexame necessário – desde que contidos na causa de pedir já posta em juízo”. (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op.cit., Vol. 02, p.804).

²³GÓES, Gisele Santos Fernandes. *A “Relativização” da Coisa Julgada: Exame Crítico (Exposição de um ponto de vista contrário)*. In Relativização da Coisa Julgada.

3. EFEITOS DA NULIDADE DA PATENTE

Tendo em vista que a hipótese de estudo envolve o ajuizamento da ação de nulidade na fase executória da ação de infração, passemos a analisar os efeitos da declaração de nulidade. A Doutrina parece não ter dúvidas acerca dos efeitos da declaração de nulidade da patente, visto que, por se tratar de um direito real, a eficácia da sentença que decretar a nulidade da patente será *ex tunc* e produzirá efeitos erga omnes.

Sobre a suspensão, Mazzonetto, parece concordar que os efeitos da declaração de nulidade são *ex tunc* e incidem diretamente na ação de infração, ainda que já tenha havido condenação:

“(…) de modo que uma patente inquinada de vício não produz – ou não deveria ter produzido efeitos no mundo jurídico. Se uma empresa, condenada por prática de infração patentária em uma ação judicial de abstenção, tomar conhecimento de que a patente que fundamentou a sentença condenatória não preenchia os requisitos legais de patenteabilidade, mesmo que extinta a patente, poderá requerer a sua nulidade em juízo. Afinal, uma vez declarada a invalidade da patente, a empresa condenada poderá discutir os prejuízos causados indevidamente pelo titular de uma patente nula de pleno direito, requerendo o ressarcimento de eventuais danos.”²⁴

Diferente é o entendimento de Amaral e Leonardos. Para eles:

“(…) decretando a nulidade da patente ou do registro, então poder-se-ia cogitar da hipótese de propositura de nova ação, com base na mudança de panorama de fato ou de direito, por se tratar de relação continuativa fundada em direito de propriedade industrial. Mesmo assim, somente será possível buscar um novo acerto com relação ao futuro daquela relação jurídica (i.e.

Coordenação. Fredie Didier. 2ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. p. 166/167.

²⁴MAZZONETTO, Nathalia. *Comentários ao artigo 56 da LPI*. Disponível em <http://www.direitocom.com/lei-da-propriedade-industrial-comentada/titulo-i-das-patentes-art-06-a-93/capitulo-vi-da-nulidade-da-patente-art-46-a-55/artigo-56-11>. Acesso em 16.09.2016.

à cessação de uso e eventual indenização dos fatos posteriores à ação transitada em julgado).²⁵.

No entanto, sobre o tema de relações continuativas, Wambier e Talamini dão o exemplo do pai responsável por pagar pensão ao filho menor que, após condenado a pagar R\$10.000,00 mensais, torna-se desempregado e legitimado para propor nova ação. Os autores salientam ainda que a sentença condenatória não estava condicionada a uma cláusula *rebus sic stantibus*:

“A decisão de mérito que tem por objeto relação continuativa faz normalmente coisa julgada”. Se houver alteração no panorama fático ou jurídico que repercute sobre as posições jurídicas internas da relação continuativa, tem-se uma nova causa de pedir. Assim, a nova ação que tome por base esse novo panorama, não será idêntica à anterior, não sendo alcançada pelos limites objetivos da coisa julgada antes estabelecida.²⁶.

Uma discussão doutrinária no Direito Tributário pode nos ajudar a entender e operacionalizar o nosso objeto de estudo. Teríamos que os tributos declarados inconstitucionais via controle difuso ou concentrado de constitucionalidade podem refletir os efeitos *ex nunc* ou *ex tunc*, a depender da decisão da Suprema Corte. Assim, caso tivessem efeito *ex tunc*, nenhuma das cobranças que causou deve permanecer. Tanto é assim que inclusive surtem os efeitos repristinatórios, porquanto já nasceu enlameada pelo vício da inconstitucionalidade, nunca devendo ter nascido²⁷.

O efeito dessa declaração de inconstitucionalidade em matéria tributária enseja, entre outros, o direito a repetição dos valores pagos indevidamente ao Fisco pelo contribuinte. A discussão, nesse caso, seria na contagem do prazo prescricional para repetição do indébito: cinco anos a partir da declaração de

²⁵AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. Op.cit. p. 123.

²⁶WAMBIER, Luiz Rodrigues. Talamini, Eduardo. Op.cit., Vol. 02, p. 804/805.

²⁷FIRMINO, Raquel. *Declaração de inconstitucionalidade de lei: direito à repetição de indébito tributário*. Disponível em: <http://raquelfirmino.jusbrasil.com.br/artigos/111925104/declaracao-de-inconstitucionalidade-de-lei-direito-a-repeticao-de-indebito-tributario>. Acesso em: 15.09.2016.

inconstitucionalidade ou do trânsito em julgado da ação de pagamento?

Se fizéssemos uma comparação com o nosso tema, poderíamos nos questionar: a ação que declara a nulidade da patente na Justiça Federal, possuindo efeitos *ex tunc*, teria então efeitos retroativos e seria capaz de “apagar” toda a ação de infração de patentes na Justiça Estadual, ainda que se tenha operado a coisa julgada? Mesmo que não tenha havido nenhuma declaração de inconstitucionalidade?

4. MOMENTO NO QUAL SE OPERA A COISA JULGADA

Para respondermos à pergunta do parágrafo anterior, primeiro precisamos responder a esses dois questionamentos: Quando começam os efeitos da coisa julgada, da sentença que decide a liquidação ou da decisão do processo de conhecimento? E a sentença que põe fim à liquidação é uma sentença de mérito?

A liquidação de sentença, de forma objetiva, é o procedimento que define o *quantum* da sentença condenatória genérica. Isto é, a sentença condenatória genérica não tem eficácia executiva, uma vez que não é líquida e o título executivo, para ser executado, deverá ser certo, líquido e exigível (artigo 783, do CPC/15).

A definição do *quantum* na liquidação de sentença apenas tem natureza integrativa, como se o julgamento de mérito permitisse o julgamento fracionado da causa, tanto que as sentenças possuirão recursos diversos:

“A definição do quantum, portanto, desafia nova sentença com função integrativa do julgado anterior, condição indispensável à sua execução. Não se trata, como é fácil perceber, do acerto de mero elemento secundário. Ao contrário, determina a possibilidade de realização concreta do direito cuja tutela está a parte a buscar, constituindo parcela do próprio mérito da

causa.”²⁸

Wambier e Talamini entendem que a natureza da liquidação de sentença não deixou de ser incidente ao processo de conhecimento, mesmo que sua instauração tenha passado de autos apartados para nos próprios autos com o advento da Lei 11.232/2005²⁹.

Este é o mesmo posicionamento de Alexandre Câmara, que pontua ser a decisão que decide a liquidação uma decisão interlocutória de mérito, tratando-se de uma decisão declaratória por natureza, que, no entanto, faz parte da decisão do mérito, em razão da sentença condenatória genérica, proferida antes que seja possível certificar o quanto deve ser pago:

“Tratando-se de decisão interlocutória de mérito agravável, será cabível a interposição do agravo de instrumento, mas, esgotados (ou não empregados) os recursos em tese admissíveis, essa decisão transitará em julgado e, sendo de mérito, alcançará a coisa julgada material. Por tal razão, após seu trânsito em julgado só será possível desconstituí-la através de “ação rescisória” (art. 966). E o agravo de instrumento que eventualmente se interponha contra ela (art. 1.015, §único) será aplicável o disposto no art. 942, §3º, II, já que trata-se de decisão que (julga) parcialmente o mérito.”³⁰

Em poucas palavras, todos esses autores entendem que a sentença que decide a liquidação é uma sentença de mérito.

Cabe agora responder o primeiro questionamento: Quando se inicia o trânsito em julgado? Da sentença condenatória, ainda que ilíquida, ou da sentença que põe fim ao incidente de liquidação?

Depois de todo o exposto, parece que a última alternativa é a mais correta. Este raciocínio faz sentido quando tomamos por correto o posicionamento do STJ (Superior Tribunal de Justiça)

²⁸FLACH, Daisson. *Comentários aos artigos. 475-A a 475-H - Liquidação de Sentença*. Revista Páginas de Direito, Porto Alegre, ano 7, nº 678, 24 de novembro de 2007. Disponível em: <http://www.tex.pro.br/home/artigos/71-artigos-nov-2007/5738-comentarios-aos-arts-475-a-a-475-h-liquidacao-de-sentenca>.

²⁹WAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. *Op. Cit.* Vol. 01, p. 110/111.

³⁰CÂMARA, Alexandre Freitas. *Op. Cit.*

e entendemos que o início do cumprimento de sentença se dá a partir do trânsito em julgado *da decisão, sem a necessidade de intimação do advogado ou do devedor*. Existindo sentença ilíquida, então, será primeiro necessária a liquidação da sentença para só então *iniciar o cumprimento do julgado*:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS SITUADAS NA ILHA DO GOVERNADOR. AEROPORTO DO GALEÃO - RIO DE JANEIRO. DEMANDA INICIADA EM 1951. ARTIGO 535 DO CPC. OMISSÕES E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. VÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. QUESTÕES DE FATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO.

(...) Anteriormente à reforma promovida pela Lei nº 11.232/2005, a liquidação de sentença era um processo preparatório que antecedia o início da execução, cujo encerramento se dava por sentença, atacável via apelação, recebida no efeito devolutivo. Assim, tinha-se que a liquidação representava o processo preparatório em que se determinava o objeto da condenação, a fim de se constituir o título executivo que se mostrava ilíquido e, portanto, impossível de execução. Não basta conhecer o que se deve - *an debeatur*. Deve-se definir - no mesmo patamar de importância - o quanto se deve ou o quantum *debeatur*. Na verdade, ao se definir o quantum *debeatur* na decisão de liquidação, se está simplesmente complementando, para fins de efetiva realização do direito, aquilo a que a sentença ilíquida proferida na fase de conhecimento obrigou. Tem-se, pois, que a liquidação de sentença jamais inicia a ação de execução de per se, mas apenas perfectibiliza o título executivo que sustenta a ação executiva, configurando, portanto, ação autônoma à execução. Estabelecer-se a autonomia entre as ações de liquidação de sentença e de execução é fundamental para fins de contagem da prescrição. Em sendo a liquidação e a execução ações autônomas entre si, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva só teria início quando do trânsito em julgado da sentença de homologação dos cálculos na liquidação, devendo ser aplicado, no caso, o princípio da *actio nata*, porquanto, sem pretensão não se pode cogitar da fluência do prazo prescricional. Partindo-se, pois, da premissa

de que, liquidada a sentença, competiria ao particular promover a execução, pelo prazo de 20 anos, tenho que está caracterizada a prescrição no caso em análise. (...)

(Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial 894911 / RJ RECURSO ESPECIAL 2006/0210187-0 - Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 - SEGUNDA TURMA – Data da Publicação: 29/06/2011 - RT vol. 913 p. 551)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1 - Em fase de cumprimento de sentença, com trânsito em julgado, é dispensável a intimação pessoal do devedor para a aplicação da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil. Precedentes. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(Superior Tribunal de Justiça – Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 1.058.679 – 3ª Turma – Rel. Min. Vasco Della Giustina – Data da Publicação: 30.06.2009 – p. 183)

Esse, aliás, foi o entendimento do TRF no julgamento da Apelação Cível *0018280-10.1998.4.01.3400*:

PROCESSUAL CIVIL. FGTS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. 1. Em se tratando de título executivo judicial que fixou percentual de honorários advocatícios sobre condenação ilíquida, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução da verba advocatícia começa a fluir da data do trânsito em julgado da sentença de liquidação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sentença anulada. 3. Apelação provida.

(Apelação Cível 18280 DF 0018280-10.1998.4.01.3400 - DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN - SEXTA TURMA – Data da publicação: 04/03/2013 – p. 119)

Se levarmos em consideração que a coisa julgada apenas se opera após o trânsito em julgado da decisão que homologa os cálculos da liquidação de sentença - decisão interlocutória de mérito -, podemos dizer que na hipótese em exame – suspensão da ação de infração pela propositura da ação de nulidade durante a liquidação de sentença - não houve ainda o trânsito em julgado

e, conseqüentemente, os efeitos da sentença ainda não são definitivos.

No entanto, este é um raciocínio que convence quem está desatento. Depois de tudo o que foi exposto, é possível inferir que o trânsito em julgado da sentença que decide a liquidação apenas se operará em relação ao *QUANTUM* e não em relação ao *DEVER DE PAGAR*.

Tanto é que a liquidação de sentença apenas poderá ser iniciada quando houver trânsito em julgado da sentença condenatória:

“A ação de liquidação de sentença somente terá lugar quando o título executivo (sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o CPC 586, aquele será sempre líquido, certo e exigível. Os requisitos da certeza e exigibilidade estarão presentes desde que a decisão seja de conteúdo condenatório, e, ainda haja trânsito em julgado”.³¹

Assim, voltando ao questionamento inicial, a ação que declara a nulidade da patente na Justiça Federal teria então efeitos retroativos e seria capaz de “apagar” todo o juízo cognitivo feito na ação de infração de patentes na Justiça Estadual, ainda que se tenha operado a coisa julgada?

Ora, se é permitida a cisão do mérito, ainda que os fundamentos sejam de suma importância para o deslinde da controvérsia, fato é que a parte que determina o pagamento da quantia a ser liquidada transitou em julgado.

É por este motivo que concordamos com Wambier quando afirma que todos os fatos ocorridos até o momento da conclusão dos autos antes da decisão da fase recursal ordinária ou reexame necessário – desde que contidos na causa de pedir já posta em juízo – serão acobertados pela coisa julgada.

Na hipótese em exame, o processo já está em liquidação de sentença e o dever de indenizar já foi devidamente avaliado e

³¹NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante*. 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.

analisado por todas as instâncias competentes. Há de se considerar que ações de infração e de nulidade da patente não costumam ser ágeis, de modo que se desenrolam ao longo de muitos anos.

CONCLUSÃO

Por fim, a nulidade da patente, apesar de poder ser alegada a qualquer tempo, não pode se tornar uma rota de fuga para evitar o pagamento da indenização já transitada em julgado. Além disso, a nulidade não constitui nenhum fato novo que não poderia ser alegado no início do processo de infração.

Nesse sentido, é necessário avaliar com muita ressalva a possibilidade de suspensão de uma ação de infração com base na prejudicialidade externa, inclusive por uma eventual liminar na ação de nulidade, que pode acabar se tornando uma atitude de má-fé daquele que foi condenado a pagar, mas quer se esquivar do pagamento.

Assim, apesar de parte da doutrina afirmar que a coisa julgada poderá ser flexibilizada em prol de alguns requisitos, aqui se entende que a suspensão de ação de infração por prejudicialidade externa (tendo como fundamento propositura ou concessão de liminar na ação de nulidade) não poderia ocorrer na fase de liquidação de sentença, sob pena de violar a coisa julgada, o devido processo legal e o princípio da boa-fé, constitucionalmente protegidos.

Ademais, a segurança jurídica estará ameaçada no momento em que forem subvertidas as hipóteses – taxativas - de ação rescisória, permitindo-se alterar o julgamento de mérito pela simples propositura de uma nova ação considerada prejudicial.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA JR, Jesualdo Eduardo de. *O controle da coisa julgada inconstitucional*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, Editor, 2006.
- AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. *A Suspensão do Processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular da patente e de registro*. In Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Coordenador: Fabiano Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009
- COELHO, Fabio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 59.
- CÂMARA, Alexandre Freitas. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- CÂMARA JUNIOR, Eduardo da Gama. *Reflexos e Efeitos das Ações de Nulidade de Patentes nas Ações de Infração de Patentes*. Disponível em <http://www.danne-mann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKU-pload/file/EDU.pdf>. Acesso em 14.09.2016.
- DELLORE, Luiz. *O fim da relativização da coisa julgada no Novo CPC*. Disponível em: jota.info/artigos/o-fim-da-relativizacao-da-coisa-julgada-no-novo-cpc-31082015. Acesso em 17.09.2016.
- DIDIER, Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*. 17ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2015. Pág. 442.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Processo Civil Empresarial*. São Paulo: Malheiros, 2010.
- _____. *Relativizar a coisa julgada material*. Disponível em <http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf>. Acesso em 16.09.2016.
- FIRMINO, Raquel. *Declaração de inconstitucionalidade de lei: direito à repetição de indébito tributário*. Disponível em:

- <http://raquelfirmino.jusbrasil.com.br/artigos/111925104/declaracao-de-inconstitucionalidade-de-lei-direito-a-repeticao-de-indebito-tributario>. Acesso em: 15.09.2016.
- FLACH, Daisson. *Comentários aos arts. 475-A a 475-H - Liquidação de Sentença*. Revista Páginas de Direito, Porto Alegre, ano 7, nº 678, 24 de novembro de 2007. Disponível em: <http://www.tex.pro.br/home/artigos/71-artigos-nov-2007/5738-comentarios-aos-arts-475-a-a-475-h-liquidacao-de-sentenca>. Acesso em 18.09.2016.
- GÓES, Gisele Santos Fernandes. *A “Relativização” da Coisa Julgada: Exame Crítico (Exposição de um ponto de vista contrário)*. In *Relativização da Coisa Julgada*. Coordenação. Fredie Didier. 2ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. Pag. 166/167.
- NERY JUNIOR, Nelson. *A polêmica sobre a relativização da coisa julgada (desconsideração) e o Estado Democrático de Direito*. In *Relativização da Coisa Julgada*. Coordenação. Fredie Didier. 2ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. Pág. 297.
- NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante*. 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.
- MAZZONETTO, Nathalia. *Comentários ao artigo 56 da LPI*. Disponível em <http://www.direitocom.com/lei-da-propriedade-industrial-comentada/titulo-i-das-patentes-art-06-a-93/capitulo-vi-da-nulidade-da-patente-art-46-a-55/artigo-56-11>. Acesso em 16.09.2016.
- MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Considerações Sobre a Chamada “Relativização” da Coisa Julgada Material*. In *Relativização da Coisa Julgada*. Coordenação. Fredie Didier. 2ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. Pág. 236.
- NOJIRI, Sérgio. *Crítica à Teoria da Relativização da Coisa Julgada*. In *Relativização da Coisa Julgada*. Coordenação.

Fredie Didier. 2ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2008. Pág. 361.

REICHELDT, Luis Alberto. *Reflexões sobre a relativização da coisa julgada no Novo Código de Processo Civil*. REVISTA DE PROCESSO, ano 2016, v. 255, Maio 2016.

TALAMINI, Eduardo. *A coisa julgada e sua revisão*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. *Curso Avançado de Processo Civil*. 16ª Ed. Volume 01. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

_____. *Curso Avançado de Processo Civil*. 16ª Ed. Volume 02. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.