

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.236 - SP (2018/0105386-9)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : SANCTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : BRANDCO ADMINISTRACAO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
MARIANA SCHWAB GUERRA CORRÊA - RJ186827
RECORRIDO : VAREJAO SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO : RONALDO BATISTA DUARTE JUNIOR - SP139228

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 942, *CAPUT*, DO CPC/2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. APELAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. MARCO TEMPORAL. ABRANGÊNCIA. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a aferir (i) qual o diploma adjetivo regulador do julgamento colegiado que se iniciou sob a vigência do CPC/1973, mas se encerrou na vigência do CPC/2015; (ii) sucessivamente, entendendo-se pela aplicação do CPC/2015, se era cabível a aplicação da sistemática do julgamento ampliado na hipótese em que a sentença é mantida por acórdão não unânime; e, no mérito, (iii) se há violação do direito exclusivo de exploração da marca validamente registrada "Empório Santa Maria" em virtude da utilização, como título de estabelecimento, do termo "Casa Santa Maria".

3. Nos termos do art. 942, *caput*, do CPC/2015, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

4. O art. 942 do CPC/2015 não estabelece uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência.

5. O art. 942 do CPC/2015 possui contornos excepcionais e enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, cuja aplicabilidade só se manifesta de forma concreta no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime, porém anterior ao ato processual formal subsequente, qual seja a publicação do acórdão.

6. Diante da natureza jurídica *sui generis* da técnica de ampliação do colegiado, o marco temporal para aferir a incidência do art. 942, *caput*, do CPC/2015 deve ser a data da proclamação do resultado não unânime da apelação, em respeito à segurança jurídica, à coerência e à isonomia.

7. Na hipótese em que a conclusão do julgamento não unânime da apelação tenha ocorrido antes de 18/3/2016, mas o respectivo acórdão foi publicado após essa data, haverá excepcional ultratividade do CPC/1973, devendo ser concedida à parte a possibilidade de interposição de embargos infringentes, atendidos todos os demais requisitos cabíveis. Precedente da Terceira Turma.

8. Na hipótese de proclamação do resultado do julgamento não unânime ocorrer a partir de 18/3/2016, deve ser observado o disposto no art. 942 do CPC/2015.

9. A incidência do art. 942, *caput*, do CPC/2015 não se restringe aos casos de

Superior Tribunal de Justiça

reforma da sentença de mérito, tendo em vista a literalidade da disposição legal, que não estabelece nenhuma restrição semelhante ao regime dos extintos embargos infringentes.

10. A redação do *caput* do art. 942 do CPC/2015, que dispõe acerca da apelação, é distinta do § 3º, que regulamenta a incidência da técnica nos julgamentos não unânimes de ação rescisória e agravo de instrumento, para os quais houve expressa limitação aos casos de rescisão ou modificação da decisão parcial de mérito.

11. Recurso especial provido para, acolhendo a preliminar de nulidade, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja convocada nova sessão de prosseguimento do julgamento da apelação, nos moldes do art. 942 do CPC/2015, ficando prejudicadas, por ora, as demais questões.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, decide a Terceira Turma, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que lavrará o acórdão.

Vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Votaram com o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2019(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.236 - SP (2018/0105386-9)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Hortus Comércio de Alimentos Ltda. e outras fundamentado no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

Depreende-se dos autos que as recorrentes ajuizaram ação ordinária, na qual sustentam que a recorrida estaria utilizando sinal distintivo associado a seu empreendimento, pleiteando a cessação do uso da marca, de elementos do seu conjunto imagem e do nome de domínio, além do ressarcimento de danos materiais e morais.

Em sentença, a demanda foi julgada improcedente, sobrevindo apelação, cujo acórdão, prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, encontra-se assim ementado (e-STJ, fl. 528):

MARCA - CONCORRÊNCIA - DESVIO DE CLIENTELA - TRADE DRESS do empreendimento e do *modus operandi* de venda. Alegação de usurpação de clientela pela imitação da marca amplamente conhecida do 'EMPÓRIO SANTA MARIA', localizado em São Paulo. Pequena loja que se encontra no interior paulista (Americana), com título de estabelecimento 'Casa Santa Maria'. Inexistência de possibilidade de desvio de clientes e não demonstração de prejuízos à marca consagrada ou cópia do conjunto imagem ou forma de disposição de produtos colocados à venda. A titularidade da marca, embora existente e capaz de fazer emergir o direito de proteção em face da usurpação, deve ser analisada diante do conjunto probatório e das peculiaridades do caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Não provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 550-555).

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 558-576), as insurgentes alegaram que o acórdão impugnado violou os arts. 942 do CPC/2015; e 124 e 129 da Lei 9.279/1996.

Sustentaram, em suma: (i) nulidade do acórdão estadual, ante a não observância da regra disposta no artigo 942 do CPC/2015, pois a decisão Colegiada não foi unânime e não houve o julgamento estendido ali disposto, com a presença de novos julgadores e a possibilidade de sustentação oral, para possibilitar-lhes a reversão da decisão, o que não ocorreu no caso em apreço, tendo em vista que o término do

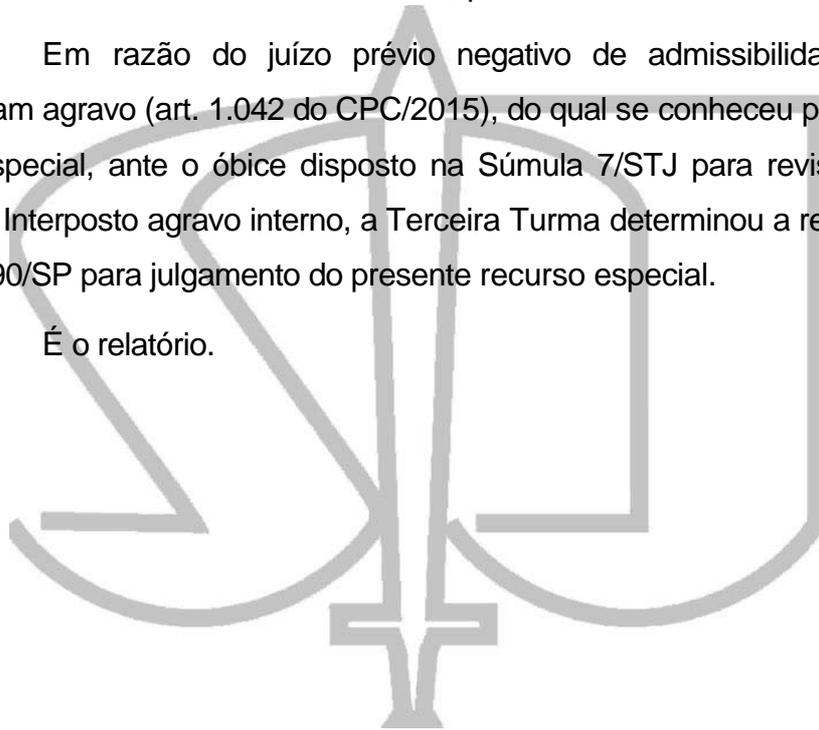
Superior Tribunal de Justiça

juízo de fato, o julgamento deu-se quando o CPC/2015 já se encontrava vigente; e (ii) fazerem jus à utilização exclusiva da marca Empório Santa Maria, em todo o território nacional, motivo pelo qual necessária a determinação de abstenção de uso da marca pela recorrida, bem como do pagamento da indenização por danos materiais e morais decorrente do ilícito praticado, consistente na concorrência desleal por desvio de clientela e confusão entre os consumidores acerca dos produtos adquiridos.

Em contrarrazões apresentadas, a recorrida insiste que o termo "Santa Maria" não é de uso exclusivo da recorrente, por se tratar de termo comum e irregistrável.

Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade, as recorrentes interpuseram agravo (art. 1.042 do CPC/2015), do qual se conheceu para não conhecer do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ para revisão das conclusões estaduais. Interposto agravo interno, a Terceira Turma determinou a reatuação do AREsp n. 1.288.890/SP para julgamento do presente recurso especial.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.236 - SP (2018/0105386-9)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a verificar: *i)* qual o diploma adjetivo regulador do julgamento colegiado que se iniciou sob a vigência do CPC/1973, porém se concluiu sob a vigência do CPC/2015; *ii)* sucessivamente, entendendo-se pela aplicação do CPC/2015, se era cabível a aplicação da sistemática do julgamento ampliado na hipótese em que a sentença é mantida por acórdão não unânime; e *iii)* se há violação do direito exclusivo de exploração da marca validamente registrada "Empório Santa Maria" a utilização, como título de estabelecimento, do termo "Casa Santa Maria".

1. Alegação de violação do art. 942 do CPC/2015

Para compreensão do caso concreto, destaque-se que a sessão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi julgado o recurso de apelação, teve início em 16 de março de 2016 e foi suspensa por pedido de vista do Terceiro Desembargador que compunha aquele colegiado, após proferidos os votos do Relator e do Revisor, ambos no sentido de negar provimento à apelação. Na sequência, o referido recurso retornou ao colegiado para conclusão do julgamento, com maioria já formada, em 6 de abril de 2016, quando foi aberta a divergência e concluído o julgamento pelo desprovimento da apelação, portanto, já sob a vigência do atual Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento de embargos de declaração, confirmou a validade e regularidade do acórdão embargado sob o fundamento de que não seria cabível a ampliação do colegiado, porque o CPC/15 não regeria a sessão iniciada antes de sua vigência. Na oportunidade, assim se manifestou o voto condutor do julgamento dos aclaratórios (e-STJ, fls. 553-554):

Não se discute direito intertemporal, até porque a interessada (no caso a recorrente) não apresentou, na sessão em que foi colhido o voto divergente e proclamado o resultado, qualquer pedido, protesto ou intervenção que justificasse a incidência do novo CPC, o que permite dizer que há total preclusão da matéria (art. 473, do CPC/1973 e 507, do novo CPC).

É importante não esquecer dos direitos da outra parte quando é solucionado um incidente dessa natureza, porque o processo democrático reclama tratamento isonômico. O vencedor não se

preocupou com a novidade porque o julgamento teve início na edição do CPC revogado e, naquele instante, não havia prenúncio de julgamento estendido. Ora e como foram anunciados os dois votos de ratificação da sentença, tranquilizou-se o réu porque qualquer que fosse o conteúdo do voto a ser declarado pelo Desembargador que pediu vistas, não haveria possibilidade de interposição dos embargos infringentes.

E, agora: não cabem embargos infringentes, mas deve ser reiniciado para julgamento estendido, como se fosse introduzido um “cover” dos embargos infringentes revogados e incabíveis na espécie?

É preciso respeitar uma data para regulamentação dos direitos processuais observados e parece aumentar a insegurança começar com um regulamento e terminar com outro, como se ficasse ao alvedrio da parte vencida ou vencedora optar por mecanismos de um ou de outro de acordo com suas conveniências. Daí porque fixa-se, como marco regulador do julgamento, o CPC/1973.

Com efeito, todo debate acerca do direito adjetivo aplicável em virtude da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil perpassa pela regra estabelecida em seu art. 14, segundo a qual se afastou peremptoriamente a retroação da norma processual, aplicando-se o novo regramento aos processos em cursos e respeitando os atos já praticados e as situações jurídicas já consolidadas. Verifica-se, portanto, a adoção expressa da teoria do isolamento dos atos processuais, embora, na prática, sua aplicação por vezes não se mostre tão óbvia, em virtude do complexo encadeamento destes atos.

No caso dos autos, o ato processual *sub judice* é exatamente a sessão de julgamento do órgão colegiado de origem, a qual, embora iniciada sob a vigência do Código de Processo Civil revogado, ainda não havia se concluído na data em que o CPC/2015 passou a produzir seus plenos efeitos, em razão de pedido de vista de um dos julgadores. Aliás, como bem explica o acórdão dos aclaratórios, a própria quebra da unanimidade somente ocorreu na sessão em que retomado o julgamento, ou seja, sob a vigência do novel diploma legal, de modo que, *a priori*, deveria ser por ele regido.

Esse contexto se harmoniza, inclusive, com os enunciados administrativos aprovados pelo Plenário desta Corte Superior à propósito da transição entre os regimes processuais. Da leitura desses enunciados fica evidente o fio condutor de que o novo regramento terá incidência plena sobre os recursos interpostos contra *decisum* publicado sob a vigência do atual CPC/2015, afinal, este é o diploma vigente no momento da abertura do prazo recursal e, portanto, a lei que regula a prática do ato, nos termos do art. 14 do CPC/2015.

É verdade que essa dinâmica já foi excepcionada por esta Terceira Turma em situação em que, concluído o julgamento da apelação na vigência do CPC/1973, o prazo recursal somente foi aberto sob a vigência do CPC/2015. Nesse caso específico, decidiu-se que, a despeito da abertura do prazo ser posterior à entrada em vigor do novo CPC, o regime recursal revogado deveria ser aplicável, notadamente, porque os embargos infringentes não poderiam ser substituídos pela técnica do julgamento ampliado, sem que se aplicasse o novo regime retroativamente, o que é expressamente vedado.

O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO JULGADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 COM ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/15. **DIREITO INTERTEMPORAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. SESSÃO DE JULGAMENTO E INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. ATOS PROCESSUAIS DISTINTOS E DOTADOS DE AUTONOMIA.** INCIDÊNCIA DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SESSÃO DE JULGAMENTO. ATO ENCERRADO COM A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL. ATO QUE SE PRESTA, PRECIPUAMENTE, A REGULAR O TERMO INICIAL DOS PRAZOS. EXCEPCIONAL DEFINIÇÃO DE DISTINTO MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA DATA DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO COMO MARCO SEGURO SOBRE O CABIMENTO E REGIME RECURSAL APLICÁVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. NATUREZA RECURSAL. AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO. NATUREZA DE TÉCNICA DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA A JULGAMENTO OCORRIDO AO TEMPO EM QUE VIGORAVA A LEI REVOGADA, SOB PENA DE RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA GERAL. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL VEDANDO O CABIMENTO DO RECURSO ANTES DE SUA INTERPOSIÇÃO.

1- Ação distribuída em 09/04/2012. Recurso especial interposto em 04/04/2016 e atribuídos à Relatora em 06/02/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se é admissível a técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15 em recurso de apelação julgado, por maioria de votos, em sessão ocorrida na vigência do CPC/73, mas cujo acórdão apenas foi publicado na vigência da nova legislação processual.

3- A sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal e a publicação do acórdão decorrente daquele julgamento são atos processuais que, a despeito de relacionados, possuem suficiente autonomia e que devem, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais, serem examinados em separado, especialmente na hipótese em que foram praticados sob a égide de legislações distintas.

4- A sessão de julgamento do recurso é ato processual que se encerra com a proclamação do resultado do julgamento, tendo início, com a intimação do acórdão pela imprensa oficial, um

novo ato processual cuja finalidade essencial é a de regular o termo inicial dos eventuais prazos que devam ser cumpridos pelas partes.

5- Nos termos dos enunciados administrativos desta Corte que disciplinam a transição entre o CPC/73 e o CPC/15, **a intimação do acórdão pela imprensa oficial é a regra a ser utilizada como elemento de definição do cabimento e do regime recursal aplicável, sendo admissível excepcioná-la, todavia, quando se verificar que esse critério é incompatível com o ordenamento jurídico ou insuficiente para melhor solver a questão de direito intertemporal.**

6- Havendo diferença ontológica entre o recurso de embargos infringentes (art. 530 do CPC/73) e a técnica de julgamento consistente na ampliação de colegiado na hipótese de divergência (art. 942 do CPC/15), a fixação da data da intimação do acórdão pelo recorrido como elemento definidor do cabimento e do regime recursal aplicável resultaria em retroatividade da lei nova para apanhar ato jurídico que lhe é pretérito, o que não se admite a teor do art. 14 do CPC/15, motivo pelo qual o cabimento e o regime recursal devem ser regidos, na hipótese, pela lei vigente ao tempo da proclamação do resultado do julgamento.

7- Admissibilidade do recurso especial que se justifica pela existência de dúvida objetiva e pela solução que excepciona à regra geral fixada pela Corte, bem como pelo pronunciamento do Tribunal, ainda que em obiter dictum, no sentido de que os embargos infringentes não seriam cabíveis em hipótese em que a sua admissibilidade, em tese, é viável.

8- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.720.309/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 9/8/2018)

Na hipótese dos autos, contudo, nota-se, também sob essa perspectiva, a necessidade de observância do novo regramento que estabeleceu a técnica de julgamento, em nítida substituição aos embargos infringentes. Isso porque também aqui, considerada a data de publicação do acórdão, já não se fazia presente em nosso sistema recursal os embargos infringentes, porém, diferentemente do primeiro caso, a aplicação da nova sistemática à sessão de julgamento não representaria nenhuma aplicação retroativa da lei, uma vez que a própria divergência se instalou já sob a vigência do CPC/2015.

Assim, fixada a premissa de que o CPC/2015 era o regime processual vigente e, portanto, deveria ser observado para regular a sessão de julgamento colegiado, importa verificar se o caso dos autos efetivamente comportava a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015. A questão ganha contornos interessantes ao se observar que o atual texto do *caput* deste dispositivo possui redação bastante mais abrangente que as hipóteses de cabimento dos antigos embargos infringentes. Diz o

artigo:

Art. 942. **Quando o resultado da apelação for não unânime**, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

Apesar da interpretação literal sugerir que a técnica de julgamento ampliado terá lugar sempre que for rompida a unanimidade e, portanto, independentemente do resultado do julgamento, como defende a recorrente, uma interpretação sistemática do referido texto e seus parágrafos e historicamente contextualizada, apontam em sentido diverso.

De início, não se pode perder de vista que esta sistemática de julgamento somente foi incorporada ao atual Código de Processo Civil, quando da apreciação e votação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, não fazendo parte do projeto original aprovado pelo Senado Federal. Esta primeira versão, na verdade, tinha abolido por completo o cabimento dos embargos infringentes, sem nenhuma preocupação em preencher esse vazio recursal.

Com efeito, o ânimo do legislador era de reduzir significativamente os recursos à disposição das partes, de modo que, após intenso dissenso, prevaleceu a supressão dos embargos infringentes. Ressalta-se que as tentativas doutrinárias e legislativas de exclusão dessa espécie recursal vêm de longa data, e o debate se fez intenso também na elaboração e votação do revogado CPC/1939. A propósito da disputa, Egas D. Moniz de Aragão lembra o contexto de sua manutenção e a limitação que se fez e que, de fato, perdurou até o Código de Processo Civil de 1973 (Estudo sobre os embargos de nulidade e infringentes do julgado previstos no código de processo civil. Curitiba: Editora Lítero-Técnica, 1959, p. 140-141):

Tendo combatido o recurso, mas mesmo assim devendo mantê-lo, deu-lhe uma área de influência quase nenhuma, transformando-o, ainda, **em instrumento de reforço dos poderes do juiz, através do fortalecimento da sentença de primeira instância, tudo dentro duma linha de harmonia impecável.**

.....
.....
Os embargos de nulidade e infringentes do julgado, como recurso oponível às decisões de segundo grau, foram situados dentro desse

princípio. Assim é que o Código, em sua redação primitiva, restringira o cabimento de tais embargos apenas às decisões que, em grau de apelação, reformassem a sentença de primeira instância, por maioria de votos. **Confirmada a decisão, ainda que sem unanimidade, os embargos não teriam cabimento.** Mira o legislador a sentença de primeiro grau, aliada à figura do juiz. Dí-lo BATISTA MARTINS: "Para atenuar os efeitos dessa irremediável transigência e resguardar, quanto possível, o sistema que instituiu, a lei, ao revés do que sucedia no direito anterior, assegurou, por vias oblíquas, certa influência à decisão de primeira instância".

Agora, finalmente extirpado os embargos infringentes, como forma de compor os interesses conflitantes na elaboração do novo diploma processual, foi inserida, no art. 942 do CPC/2015, a possibilidade de ampliação do quorum de julgamento em substituição ao recurso suprimido. Embora, ontologicamente, os dois institutos não se confundam – um é recurso, enquanto o outro é mera técnica de julgamento –, teleologicamente, ambos intentam suprir a necessidade de aperfeiçoamento do serviço jurisdicional por meio da ampliação do debate. Por essa trilha, não parece mesmo ter sido a intenção do legislador ampliar as hipóteses de cabimento do instituto que sucede aos embargos extirpados, mas, ao contrário, a omissão traduz mera falha involuntária ou esquecimento do legislador (NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 8ª ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 1339).

Nesse cenário, observa-se ainda que o atual Código, manteve as mesmas hipóteses de cabimento dos embargos infringentes para a aplicação da nova técnica aos julgamentos de ação rescisória e de agravo de instrumento, ou seja, reforma de decisão de mérito. É o que se verifica da leitura do § 3º do dispositivo legal:

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

- I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;
- II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Importante frisar, ainda, que a introdução desse parágrafo não inaugura no sistema processual uma aplicação diferenciada da técnica para os julgamentos de apelação, ação rescisória ou agravo de instrumento; ao contrário, como se depreende do parágrafo, a intenção foi aclarar a aplicação **igualmente** da técnica, segundo a natureza das decisões em foco. Não se pode esquecer que, à propósito das hipóteses de

cabimento dos embargos infringentes, houve relevante discussão em relação ao acórdão que, por maioria, reformasse a decisão interlocutória devolvida por meio de agravo retido. Essa questão acabou resolvida em âmbito jurisprudencial com a edição do Enunciado n. 255, da Súmula do STJ, segundo a qual, "cabem embargos infringentes contra acórdão, proferido por maioria, em agravo retido, quando se tratar de matéria de mérito".

Vê-se, portanto, que a extensão da aplicação da nova técnica de julgamento aos casos previstos nos incisos do § 3º evidenciam o intuito do legislador de aclarar e legalizar a solução há muito firmada em sede pretoriana, como se fez em diversas outras passagens do novo Código.

De outro lado, a aparente distinção de tratamento entre as espécies recursais ressuscitaria o debate superado pela jurisprudência e, finalmente, pela legislação, ainda que em sentido oposto. Note-se que a solução jurisprudencial foi desenhada no sentido de assegurar a igualdade de tratamento legal para situações de natureza jurídica idêntica. Assim, toda decisão que ensejasse a alteração substancial do julgamento de mérito, por maioria, estaria sujeita à ampliação do debate proporcionada pela via recursal dos antigos embargos infringentes.

A propósito do tema, a Segunda Seção recentemente reafirmou esse entendimento, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO AO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO QUE, EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, REFORMA, POR MAIORIA DE VOTOS, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE BEM, COM ESTEIO NA LEI N. 8.009/1990. 1. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROPÓSITO DE UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. INVIABILIDADE DE SE ANALISAR, NA PRESENTE VIA, SE A QUESTÃO, OBJETO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, ENCONTRA-VA-SE OU NÃO PRECLUSA. RECONHECIMENTO. 2. ARESTO QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, REFORMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA O MÉRITO DE PARTE DA CAUSA, INDEPENDENTEMENTE DA EXTINÇÃO DO FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. NECESSIDADE, INCLUSIVE PARA O EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 3. DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DE DETERMINADO BEM DE FAMÍLIA. EXAME DE MÉRITO DO DIREITO DO DEVEDOR CONSISTENTE NA NÃO EXPROPRIAÇÃO DE UM BEM, EM CONTRAPOSIÇÃO AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE, COM O VIÉS DE DEFINITIVIDADE. 4. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A interposição de embargos de divergência não instaura propriamente nova instância recursal, tratando-se de mecanismo voltado, unicamente, à uniformização da jurisprudência interna do próprio Superior Tribunal de Justiça (ut AgInt nos EAREsp 802.877/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, corte especial, DJe de 09/05/2017). Em atenção à finalidade precípua dos embargos infringentes, não se afigura possível, na presente sede recursal, aferir se a Quarta Turma, ao proferir o acórdão embargado, poderia ou não ter adentrado na questão afeta ao cabimento dos embargos infringentes, a pretexto de se reconhecer, na presente via, a ocorrência de preclusão e de inovação recursal da matéria.

2. Segundo a orientação adotada pela Corte Especial do STJ, afigura-se de todo indiferente, para efeito de cabimento de embargos infringentes, examinar se, da decisão interlocutória, caberia apelação, porque extinguiu o processo; ou se agravo de instrumento, porque não extinguiu o processo. O que importa, para se aplicar o art. 530 do CPC/1973 ao acórdão que julga o agravo de instrumento, é analisar se a decisão interlocutória (reformada por maioria de votos pelo Tribunal), ostenta conteúdo meritório, tão somente.

2.1 Para os propósitos ora perseguidos cabimento de embargos infringentes, há que se perscrutar a abrangência do termo "sentença de mérito". Reconhecido que o exame do mérito pode ser veiculado tanto por decisão interlocutória, como por sentença final, de todo desinfluyente, para esse efeito, examinar qual seria o recurso, em tese, cabível, a partir da extinção ou não do feito (apelação ou agravo de instrumento, respectivamente).

2.2 Na verdade, a identificação da decisão quanto ao exame do mérito tem como principal finalidade reconhecer a matéria sobre a qual recairá os efeitos da coisa julgada material. E, para esse efeito, a decisão que apresenta o conteúdo das hipóteses previstas no art. 269 do CPC/1973 procede, inarredavelmente, ao exame de mérito da causa ou de parte da causa posta.

2.3 Desse modo, o acórdão que, em agravo de instrumento, por maioria de votos, reforma decisão interlocutória que examina o mérito de parte da causa decidum sobre o qual recairá os efeitos da coisa julgada material comporta, segundo as regras processuais então vigentes, a oposição embargos infringentes.

3. A decisão que reconhece a impenhorabilidade de determinado bem de família de sócio demandado, no bojo de ação de responsabilidade civil, em fase de cumprimento de sentença, examina o mérito do direito do devedor consistente na não-expropriação de um bem de família, em contraposição ao direito de satisfação do crédito do autor, com o viés de definitividade. Ou seja, sobre esta decisão recairá os efeitos da coisa julgada material, que caracteriza a resolução de mérito (de parte) da causa.

3.1 Não se pode atribuir a tal decisão a natureza meramente acessória quando a correlata deliberação assumirá, uma vez esgotados eventuais recursos contrapostos, um caráter de definitividade, não passível de ser revisto em outro processo envolvendo as mesmas partes. Esta decisão se insere no inciso I do art. 269 do CPC/1973, já que há a rejeição do pedido do autor de obter a satisfação de seu crédito por meio expropriação de bem considerado impenhorável.

4. Embargos de Divergência acolhidos.

(EREsp n. 1.131.917/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, **desta relatoria para acórdão**, Segunda Seção, DJe 31/10/2018)

Agora, uma leitura literal e desconectada do dispositivo relativo à técnica de julgamento em questão e seus parágrafos reintroduz o tratamento injustificadamente desigual, uma vez que, apenas na apelação, não haveria a necessidade de julgamento de mérito, tampouco de alteração substancial do julgamento. Como bem esclarece José Miguel Garcia Medina, ao comentar esse eventual *discrimen* (Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1274):

Ora, não faz sentido que tais restrições sejam observadas em relação à rescisória e ao agravo de instrumento, e o mesmo não ocorra, em se tratando de apelação. Por isso, entendemos que a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 deverá ser observada apenas nos casos em que se der provimento a apelação interposta contra sentença de mérito. A essa conclusão chega-se também interpretando-se sistematicamente a hipótese prevista no *caput*, em relação às referidas no § 3º do art. 942 do CPC/2015, e é, também, a que melhor se ajusta à finalidade da referida técnica, já que parece despropositado exigir-se a continuidade do julgamento quando, p. ex., sentença de mérito é mantida, quando negado provimento, por maioria, à apelação.

No mesmo sentido apontam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery quando, a pretexto de comentar necessidade de sentença de mérito, assevera (Código de Processo Civil comentado. 17ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2093):

A divergência que justifica a instauração do procedimento deve ser ligada à sentença de mérito. A sentença fundamentada no CPC 485 não está sujeita a ele. Muito embora do CPC 942 não consigne expressamente essa exigência, como fazia do CPC/1973 530, ela é dedutível do contexto, porquanto admite a instauração do procedimento em caso de agravo de instrumento, quando a decisão interlocutória houver parcialmente decidido o mérito **e for reformada**.

Portanto, a manutenção de coerência do sistema processual inaugurado pelo novo Código de Processo Civil perpassa pela interpretação harmônica das hipóteses de cabimento da técnica de julgamento, que deverão ter lugar sempre que, em julgamento não unânime, se altere substancialmente o conteúdo do *decisum* impugnado, qualquer que seja a forma de impugnação recursal: seja apelação, seja ação rescisória, seja agravo de instrumento.

No caso concreto, o acórdão de origem, embora decidido em âmbito de

apelação interposta contra sentença de mérito e julgado por maioria, não reformou a decisão de piso. Portanto, na linha do quanto desenvolvido, apesar de aplicável o CPC/2015 à sessão de julgamento, não era hipótese de aplicação da nova sistemática de julgamento com ampliação de quorum, de modo que não se configura nenhuma nulidade, tampouco se materializa a violação do art. 942 do CPC/2015.

2. Alegação de violação dos arts. 124 e 129 da Lei n. 9.279/1996

Quanto ao mérito da demanda, frisa-se, de início, que o recurso especial devolveu ao Superior Tribunal de Justiça tão somente a questão do direito de exclusividade da exploração de marcas, de modo que as questões da concorrência desleal e da exploração de *trade dress*, embora decididas pelas instâncias ordinárias, estão além dos limites do presente recurso especial. Desse modo, o presente voto também deve estar centrado na questão relativa à exploração da marca registra "Empório Santa Maria", registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e utilizada para designar "produtos e serviços no comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e utensílios domésticos, que abrange ainda diversos serviços relacionados à gastronomia" (e-STJ, fl. 5), marca esta que estaria sendo usurpada em virtude da utilização do título de estabelecimento "Casa Santa Maria".

Verifica-se que o acórdão recorrido extraiu suas conclusões de dois fundamentos, devidamente impugnados – i) a ausência de confusão entre marca e título de estabelecimento, uma vez que cada um dos signos é explorado em município distinto; ii) a impossibilidade de proteção absoluta à marca fraca ou evocativa. Passa-se, então, à apreciação individualizada desses mesmos fundamentos.

2.1 Proteção territorial: marca e título de estabelecimento

A questão relativa ao conflito entre marcas e título de estabelecimento não é nova nesta Corte Superior, tendo sido objeto de enfrentamento por esta Terceira Turma no julgamento do Recurso Especial n. 1.238.041/SC, desta relatoria, que recebeu a seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". INCIDÊNCIA.

1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente.
2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.
3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.
4. "No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio 'First Come, First Served', segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro". Precedentes.
5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio "First Come, First Served".
6. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.238.041/SC, desta relatoria, Terceira Turma, DJe 17/4/2015)

Naquela oportunidade, no entanto, debatia-se a possibilidade de se impor ao utente mais antigo a abstenção de utilização de marca registrada pelo utente mais recente. Reconhecendo-se a função social e jurídica do título de estabelecimento empresarial, o qual designa o local onde se desenvolve o empreendimento, assinalou-se que a atual Lei de Proteção à Propriedade Industrial – LPI não abarca seu registro nem delimita proteção específica, inexistindo regra também a esse respeito na Lei de Registros Empresariais. Desse modo, diante do vácuo legislativo, a proteção do título do estabelecimento fica sujeita à regra geral do art. 186 do CC/2002 (REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. vol.1. p. 374), bem como pode ser deduzida da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial, a conduta parasitária.

De todo modo, ainda que definida em linhas gerais a proteção do título do estabelecimento, o conflito entre sua amplitude estadual, por analogia do nome empresarial, nos termos da lei civil, e a proteção nacional da propriedade industrial, a prévia existência de registro marcário deverá ser observada por aqueles que desejem designar seus estabelecimentos empresariais.

É verdade que o termo em disputa no precedente mencionado já era utilizado, antes de qualquer registro, por ambas as partes litigantes; para um, como nome

comercial e para outro, título de estabelecimento. Além disso, ambos acabaram por buscar administrativamente o registro da marca. Assim, a questão posta no referido acórdão era evidentemente distinta da atual. Porém, o realce dos contornos da proteção aos distintos direitos imateriais – marca e título de estabelecimento – traçados naquele julgamento são relevantes também para o presente recurso especial.

Isso porque, ressalvada a hipótese de direito de precedência, não é dado a terceiros se apropriar de marca registrada para nomear o estabelecimento em que desenvolve sua atividade, mesmo porque a proteção à marca é assegurada nacionalmente, desde seu depósito perante o INPI. Desse modo, é juridicamente irrelevante o local da prestação do serviço para assegurar a convivência dos dois símbolos contrastados nesta demanda, devendo ser afastado esse fundamento utilizado pelo acórdão recorrido.

2.2 Proteção marca: termos de uso comum

Quanto às conclusões alcançadas pelo Tribunal *a quo*, no que se refere à extensão da proteção da marca "Empório Santa Maria" entendo necessárias algumas considerações acerca dos limites de proteção marcária e de seu correspondente direito de exclusiva.

A regra da legislação brasileira afirma peremptoriamente que a utilização de termos comuns, relacionados a designação de características do produto ou serviço, não é admitida na qualidade de marca, nos termos do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, **quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço**, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

E, mais adiante, a mesma lei comina a pena de nulidade para os registros de marcas concedidos em desacordo com a legislação, nos termos do art. 165 da LPI.

A redação restritiva dos artigos mencionados, contudo, não afasta da praxe nacional e internacional de longa data, que sempre admitiu o registro de termos comuns quando o conjunto da marca agrega sentido novo e distintividade ao produto ou serviço que

designa, bastando lembrar, a título de exemplo, a marca Apple (maçã, em inglês).

Do mesmo modo, não se pode olvidar que a necessária distintividade, ainda que inicialmente frágil, pode ser incrementada ao longo do tempo. Isso porque, registrada a marca, ela tende a crescer, seja por uma reação espontânea do público, seja induzida por meio de investimentos em publicidade, ganhando a partir daí uma projeção que, por vezes, supera a ideia inicial que se tinha da palavra.

Daí se assinalar que a proteção da marca deve atentar para além dos limites da territorialidade e da especificidade, inclusive, criando-se legalmente a ampliação da proteção às marcas reconhecidas como de alto renome. Assim é que a oponibilidade das marcas deve acompanhar seu desenvolvimento e crescimento "pelo tempo, popularidade e investimento", conforme lição do saudoso professor Denis Borges Barbosa (**A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo**. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf>, acessado em 26/4/2016).

Nesse passo, a doutrina gradua a distintividade absoluta – aquela aferida pelo INPI no momento do arquivamento do pedido de registro de marca – em cinco classes crescentes: *i*) signos genéricos; *ii*) signos descritivos; *iii*) signos sugestivos ou evocativos; *iv*) marcas arbitrárias; e *v*) marcas de fantasia. Essa graduação é amplamente admitida por esta Corte Superior que já teve oportunidade de se manifestar em situações de colidência de marcas evocativas, concluindo pela limitação do direito de exclusividade do titular.

Nesse sentido (sem grifo nos originais):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no

vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

.....
..
14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada.

15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. (REsp n. 1.688.243/RJ, Rel. **Min. Luis Felipe Salomão**, Quarta Turma, DJe 23/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. O art. 330 do CPC permite ao magistrado julgar antecipadamente a lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. O deferimento do pedido de produção de provas está vinculado à livre convicção do magistrado de primeiro grau de jurisdição. Assim, firmada a conclusão adotada pelo Tribunal a quo na suficiência de elementos para julgar o mérito da causa, não pode esta Corte revê-la sem incursionar nas provas dos autos, providência vedada pela Súmula 07/STJ.

3. O art. 18, II, da Lei 9.279/96, também chamada de Lei da Propriedade Industrial (LPI) dirige-se ao procedimento de requerimento de patente, não sendo aplicável em hipóteses em que se discute a possibilidade de utilização de marca semelhante a outra já registrada no órgão competente.

4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).

5. Nas hipóteses previstas no art. 124, VI, da LPI não se pode

falar em colidência, haja vista que, em regra, inexistente a possibilidade de uso exclusivo de elementos genéricos por qualquer empresa.

6. O radical "SOR", que compõem a marca SORINE, não é apropriável, uma vez que é designativo do componente principal do produto farmacológico que se pretende assinalar, prática comum na indústria farmacêutica. Do contrário, gerar-se-ia situação incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas de irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência.

7. Afastada a identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há se falar em ofensa ao art. 195, III da LPI.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.105.422/MG, Rel. **Min. Nancy Andrighi**, Terceira Turma, DJe 18/5/2011)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. **MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.**

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do patent misuse.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. **Min. Nancy Andrighi**, Terceira Turma, DJe 30/3/2011)

Aliás, ressalta-se que o reconhecimento da marca como evocativa, por definição, deve decorrer dessa percepção *primo oculi*. Isso porque a marca evocativa, ou sugestiva, é definida como aquela em que há um manifesto laço conotativo entre a marca e o produto ou serviço por ela denominado, viabilizando ao consumidor a fácil apreensão da finalidade ou qualidade atribuída àquele produto ou serviço. Nessas situações, esclarece o saudoso professor Barbosa, no artigo já citado, que a "perda da novidade simbólica (que torna fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá de outro lado vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do

consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo." (*op. cit.* p. 13).

Nesse sentido, esta Corte Superior já analisou casos como o dos autos em que se debatia exatamente a caracterização de uma marca como meramente evocativa, afastando-se da incidência do Enunciado n. 7/STJ, porquanto a análise deve ser realizada a partir da compreensão do homem médio. A título de exemplo, esta Terceira Turma assim se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL. MARCA EVOCATIVA. SINAIS DE USO COMUM. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA À VEDAÇÃO CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO COMO VIOLADO (ART. 124, VI, DA LPI).

1- Ação distribuída em 21/1/2011. Recurso especial interposto em 24/6/2016 e concluso à Relatora em 19/12/2016.

2- **O propósito recursal é definir se a marca titulada pelo recorrido - ROLA MOÇA - deve ou não ser declarada parcialmente nula, em virtude de se tratar de marca "fraca" ou evocativa composta por expressões de uso comum.**

3- A marca em questão, ao contrário da tese defendida pelo recorrente, não se enquadra na definição de marca evocativa, na medida em que seus elementos nominativos não se relacionam com as características ou com a função dos produtos comercializados por seu titular (peças de vestuário).

4- **A regra do dispositivo legal indicado como violado (art. 124, VI, da LPI) não inviabiliza, a priori, o registro de sinais comuns ou vulgares, devendo-se analisar, cumulativamente, se tais expressões guardam relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou se elas são empregadas comumente para designar alguma de suas características.**

5- Hipótese concreta em que tais pressupostos, que inviabilizariam o registro da marca do recorrido, não foram preenchidos, de modo que não há nulidade a ser declarada.

6- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.630.290/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/3/2018)

Na hipótese dos autos, a despeito do entendimento do Tribunal de origem, não se vislumbra nenhum vínculo conotativo entre o termo "Empório Santa Maria" e a natureza ou finalidade dos produtos comercializados ou dos serviços prestados pela recorrente, que seja apreendido de pronto pelo público consumidor, visto que não há comercialização tampouco prestação de serviços relacionados ao conteúdo religioso que a denominação literal sugere. Portanto, ainda que se refira à expressão religiosa comum, impossível de ser apropriada com exclusividade em termos genéricos, não há óbice à sua apropriação para exploração comercial adstrita ao ramo mercadológico em que inserida,

no caso, gastronômico, e, nesse âmbito, não apenas é apropriável como deve merecer a integral proteção do direito marcário, abarcando o direito de exploração exclusiva.

Com efeito, a relação que se percebe entre a marca e o serviço somente existe após sua paulatina exploração, o que tornou conhecida a marca pelos seus consumidores e permitiu criar o liame de identificação entre o serviço designado e a marca. Essa é, contudo, a trajetória natural da marca, que ganha relevância e proteção jurídica justamente no intuito de possibilitar ao seu titular auferir os ganhos decorrentes do investimento na fixação da marca e no desenvolvimento da atividade sob seu signo e, por via contraposta, protege a expectativa do consumidor que passa a reconhecer o serviço ou produto por sua marca registrada.

Além disso, não se cogita aqui da convivência entre marcas registradas, porque apenas as recorrentes são titulares de registros. A recorrida tão somente explora termo semelhante ("Casa Santa Maria") como título de estabelecimento de seu empreendimento, atuando no mesmo segmento de mercado, embora em cidade distinta. Desse modo, enquanto válido o registro efetivado em favor das recorrentes, não se mostra viável a mitigação de seus efeitos para propiciar a exploração por concorrente, no mesmo segmento de mercado.

Nesse sentido, também já se pronunciou esta Terceira Turma (sem destaques no original):

Nome comercial. Marca. Exclusividade. Prescrição.

1. Na linha de precedentes da Corte, a proteção pura e simples ao uso do nome comercial ou marca tem prescrição vintenária, mas o ressarcimento do dano causado pelo uso indevido tem prescrição quinquenal, a contar da data em que se deu a ofensa ou o dano.

2. O nome comercial deve ser protegido, nos termos da Convenção de Paris, vigente no Brasil, até mesmo na ausência de qualquer registro.

3. A marca devidamente registrada deve ser protegida, não se podendo impedir o detentor do registro de usá-la com exclusividade.

4. Recurso conhecido e provido, em parte.

(REsp n. 40.021/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26/08/2002, p. 211)

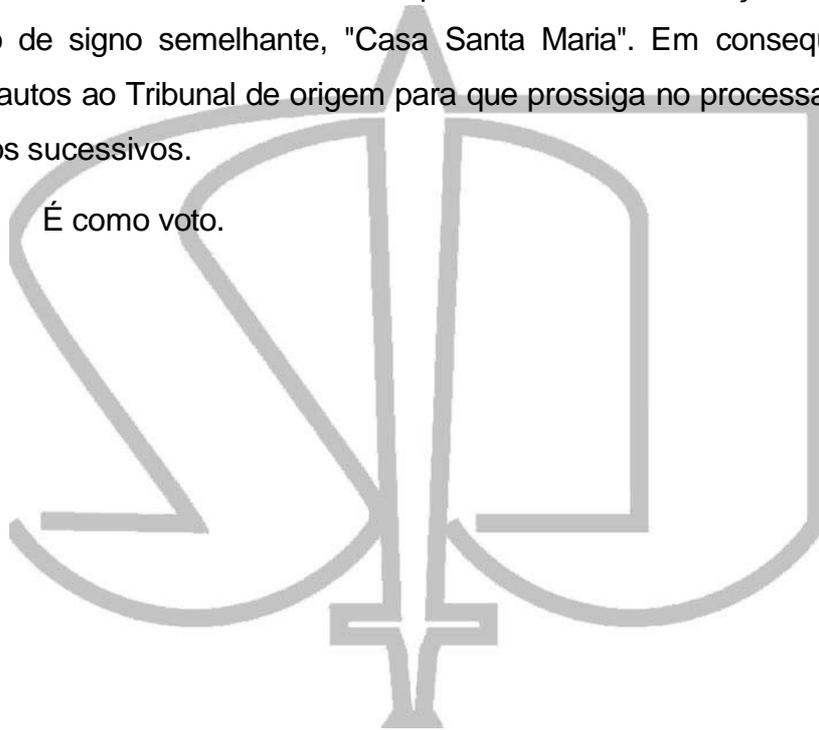
Diante dessas considerações, o presente recurso especial deve ser provido, a fim de reconhecer a violação de seu direito de exploração exclusiva, para julgar procedente o pedido de abstenção do uso indevido de signo semelhante à sua marca.

Superior Tribunal de Justiça

Sucessivamente, pleiteavam ainda as recorrentes indenização pela uso indevido de sua marca, matéria que dependia de dilação probatória não realizada em razão do julgamento antecipado da lide. Desse modo, o provimento do recurso especial importa na necessidade de retorno dos autos à origem para que seja viabilizado o regular trâmite processual, no que se refere aos pedidos sucessivos e dependentes.

Com esses fundamentos, conheço do recurso especial para dar-lhe parcial provimento, no sentido de reconhecer o direito de exploração exclusiva da marca "Empório Santa Maria", bem como o direito de impor o dever de abstenção da recorrida quanto à exploração de signo semelhante, "Casa Santa Maria". Em consequência, determino a baixa dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no processamento e julgamento dos pedidos sucessivos.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0105386-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.762.236 / SP

Número Origem: 10207394620158260100

EM MESA

JULGADO: 11/12/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : SANCTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : BRANDCO ADMINISTRACAO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
MARIANA SCHWAB GUERRA CORRÊA - RJ186827
RECORRIDO : VAREJAO SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO : RONALDO BATISTA DUARTE JUNIOR - SP139228

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). MARIANA SCHWAB GUERRA CORRÊA, pela parte RECORRENTE: HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e Outros

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellize, dando parcial provimento ao recurso especial, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrichi e Paulo de Tarso Sanseverino.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0105386-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.762.236 / SP

Número Origem: 10207394620158260100

EM MESA

JULGADO: 05/02/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : SANCTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : BRANDCO ADMINISTRACAO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
MARIANA SCHWAB GUERRA CORRÊA - RJ186827
RECORRIDO : VAREJAO SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO : RONALDO BATISTA DUARTE JUNIOR - SP139228

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

CERTIDÃO

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

A Turma, adiou o julgamento deste processo para a Sessão do dia 19/02/2019, às 10:00h, por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.236 - SP (2018/0105386-9)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : SANCTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : BRANDCO ADMINISTRACAO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
MARIANA SCHWAB GUERRA CORRÊA - RJ186827
RECORRIDO : VAREJAO SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO : RONALDO BATISTA DUARTE JUNIOR - SP139228

VOTO-VOGAL

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de recurso especial interposto por HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: de abstenção de uso de marca e indenizatória, ajuizada pelos recorrentes em face de VAREJÃO SANTA MARIA LTDA.

Sentença: julgou improcedentes os pedidos.

Acórdão recorrido: negou provimento à apelação interposta pelos recorrentes.

Embargos de declaração: interpostos pelo recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alegam violação dos arts. 942 do CPC/15 e 124 e 129 da Lei 9.279/96. Apontam que o acórdão recorrido está maculado por nulidade, pois não se observou a regra que determina a aplicação da técnica de julgamento ampliado. Aduzem que o CPC/15 exige, quando se trata de apelação, apenas a não ocorrência de unanimidade entre os julgadores, independente do

resultado alcançado. Quanto ao mérito, defendem seu direito de uso exclusivo da marca “Empório Santa Maria”.

Voto do e. Relator: dá parcial provimento ao recurso especial, para, superada a preliminar, reconhecer o direito de uso exclusivo do sinal marcário e determinar ao recorrido que se abstenha de explorar signo semelhante (“Casa Santa Maria”), devendo os autos retornar ao Tribunal de origem para apreciação dos pedidos sucessivos.

O julgamento iniciado na sessão de 11/12/2018 foi interrompido em virtude do pedido de vista do e. Min. Villas Bôas Cueva.

REVISADOS OS FATOS, DECIDE-SE.

Inicialmente, lembro que o propósito recursal é definir (i) qual a lei processual aplicável quando o julgamento da apelação iniciar na vigência do CPC/73 e for concluído após a entrada em vigor do CPC/15; (ii) o cabimento da técnica do julgamento ampliado (art. 942 do CPC/15) mesmo quando, por maioria, a sentença seja mantida pelo Tribunal; e (iii) se houve violação de direito marcário.

1. DO REGIME PROCESSUAL APLICÁVEL À HIPÓTESE

Quanto à primeira questão controvertida – definir se deve incidir à espécie a normatização referente à técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC/15), uma vez que o julgamento da apelação havia iniciado ainda na vigência do CPC/73 –, estou em acompanhar o e. Relator.

Isso porque a incidência, no particular, das regras da nova codificação adjetiva decorrem do fato de que, na data da publicação do acórdão recorrido – momento definidor do regime recursal aplicável, segundo enunciado administrativo n. 2 do STJ –, já estava em vigor o novo regramento processual.

Esse entendimento, portanto, não conduz à aplicação retroativa da nova lei, sobretudo quando se verifica que a própria sessão de julgamento em que foi apreciado o recurso em questão encerrou-se após a entrada em vigor do CPC/15.

2. DA TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO E DA HIPÓTESE DOS AUTOS

O art. 942 do CPC/15 contém regra expressa determinando que, quando o julgamento da apelação for não unânime, ele terá prosseguimento com a presença de outros julgadores, convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

Essa técnica de julgamento veio a substituir os antigos embargos infringentes, sendo certo, conforme bem apontado pelo e. Relator, que ambos institutos traduzem uma preocupação legislativa de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, por meio da ampliação dos debates sobre questões jurídicas controvertida que tenham sido, num primeiro momento, decididas de modo não unânime nos tribunais.

Todavia, diferentemente do que ocorria com o recurso extinto – que tinha como requisito à admissibilidade a necessidade de o Tribunal reformar

sentença de mérito –, a técnica do art. 942 do CPC/15 exige apenas que se verifique a ocorrência de julgamento não unânime, independentemente de a decisão impugnada ter sido mantida ou reformada.

Vale, a propósito, transcrever o dispositivo em exame:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

[...]

Como se pode verificar, não se trata de norma caracterizada por generalidade ou que apresente qualidade argumentativa de hierarquia axiológica inferior a qualquer outra do Código. Tampouco se percebe situação de conflito entre ela e as demais regras dispostas na mesma lei.

Com efeito, trata-se de norma estrita, dotada de fundamento claro e definitivo acerca da situação jurídica por ela contemplada, não deixando margem de incerteza ou espaço para discricionariedade quanto à solução a ser conferida à hipótese.

Vale lembrar que “as regras não são normas de segunda categoria. Bem ao contrário, elas desempenham uma função importantíssima de solução previsível, eficiente e geralmente equânime de conflitos sociais” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 11^a ed., Malheiros: 2010, p.114).

Eventual superação de regra legal expressa deve ser feita de forma absolutamente excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais

Superior Tribunal de Justiça

como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstância que, com a vênia do Min. Relator, não se verifica na espécie.

Convém, ademais, destacar que a aplicação da técnica de julgamento ampliado nas hipóteses de apelação decidida de modo não unânime (independentemente de seu resultado: reforma ou manutenção da sentença) não prejudica a promoção da finalidade subjacente da norma, que é a de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, por meio do alargamento da discussão sobre questões jurídicas decididas por maioria de votos, a fim de que se alcance um grau de certeza mais elevado.

Não se desconhece a ocorrência de intenso debate legislativo à época da tramitação dos projetos de lei que deram origem ao presente CPC. Todavia, não se pode perder de vista que, ao final, o parecer acolhido foi aquele apresentado, inicialmente, pelo Dep. Sérgio Barradas Carneiro (Relatoria-Geral do Dep. Paulo Teixeira), do qual constou a seguinte explanação acerca da nova técnica de julgamento:

iv) Nova técnica de julgamento no caso de acórdão não unânime

[...]

Assim, neste relatório se propõe o acolhimento de sugestão que, de um lado, garante à parte o direito de fazer prevalecer o voto vencido, com a ampliação do quórum de votação, e, de outro, acelera o processo, eliminando-se um recurso e discussões quanto ao seu cabimento.

Cria-se, pois, uma técnica de julgamento muito simples: sempre que, no julgamento de apelação ou ação rescisória, houver voto divergente, o julgamento não se conclui, prosseguindo-se na sessão seguinte, com a convocação de um número de desembargadores que permita novo julgamento e, se o julgamento assim concluir, a reversão da decisão.

Com isso, simplifica-se o procedimento: não há necessidade de se recorrer, não há prazo para contrarrazões nem discussões sobre o cabimento do recurso de embargos infringentes. Havendo divergência, simplesmente o processo prossegue, com a ampliação do quórum e a continuidade do julgamento.

Alcança-se o mesmo propósito que se busca com os embargos

Superior Tribunal de Justiça

infringentes, de uma maneira mais barata e célere, além de ampliada, pois a técnica tem aplicação em qualquer julgamento de apelação (e não em apenas alguns) e também no caso de agravo, sobre o qual silenciava o CPC/73 em tema de embargos infringentes.

(Disponível em <https://bit.ly/2UQC0B1> - consulta realizada em 17/12/2018)

Como fica claro da leitura do texto, a intenção do legislador não pode ter sido outra senão a de fazer incidir a técnica de julgamento ampliado “em qualquer julgamento de apelação (e não apenas em alguns)”.

Esse foi o sentido, vale consignar, que a 4ª Turma consolidou para aplicação da norma do *caput* do art. 942 do CPC/15:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CPC/2015, ART. 942. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÕES COM MAIOR GRAU DE CORREÇÃO E JUSTIÇA. ECONOMIA E CELERIDADE. APELAÇÃO NÃO UNÂNIME QUE REFORMA OU MANTÉM A SENTENÇA IMPUGNADA. EMPREGO AUTOMÁTICO E OBRIGATÓRIO.

1. Nos termos do *caput* do art. 942 do CPC/2015, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

2. A técnica de ampliação do julgamento prevista no CPC/2015 possui objetivo semelhante ao que possuíam os embargos infringentes do CPC/1973, que não mais subsistem, qual seja a viabilidade de maior grau de correção e justiça nas decisões judiciais, com julgamentos mais completamente instruídos e os mais proficientemente discutidos, de uma maneira mais econômica e célere.

3. Contudo, diferentemente dos embargos infringentes do CPC/1973 - que limitava, no caso da apelação, a incidência do recurso aos julgamentos que resultassem em reforma da sentença de mérito -, a técnica de julgamento prevista no CPC/2015 deverá ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada.

4. A forma de julgamento prevista no art. 942 do CPC de 2015 não se configura como espécie recursal nova, porquanto seu emprego será automático e obrigatório, conforme indicado pela expressão “o julgamento terá prosseguimento”, no *caput* do dispositivo, faltando-lhe, assim, a voluntariedade e por não haver previsão legal para sua existência (taxatividade).

5. Recurso especial provido.

Superior Tribunal de Justiça

Forte nessas razões, com a devida vênia do e. Relator, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para, acolhendo a preliminar de nulidade, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja complementado o julgamento da apelação com a observância da técnica do art. 942, *caput*, do CPC/15.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.236 - SP (2018/0105386-9)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : SANCTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : BRANDCO ADMINISTRACAO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
MARIANA SCHWAB GUERRA CORRÊA - RJ186827
RECORRIDO : VAREJAO SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO : RONALDO BATISTA DUARTE JUNIOR - SP139228

VOTO-VISTA
VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:

Trata-se de recurso especial interposto por HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e OUTRAS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por maioria, manteve a sentença de improcedência da demanda.

Colhe-se dos autos que, na origem, as ora recorrentes ajuizaram ação ordinária em desfavor de VAREJÃO SANTA MARIA LTDA, ora recorrida, alegando a violação do direito exclusivo de exploração da marca "Empório Santa Maria", registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, além do uso indevido do seu conjunto-imagem.

A despeito da existência de pedidos expressos de produção de provas formulados pelas autoras e pela ré, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide e rejeitou a pretensão autoral, consignando que a marca reivindicada se utiliza de nome religioso e comum, insuscetível de gerar direito de exclusividade, e que não foram demonstradas a violação ao conjunto-imagem, nem a prática de atos de concorrência desleal.

Inconformadas, as autoras apelaram, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, e, no mérito, pugnando pela reversão do julgado.

Contudo, a sentença acabou mantida pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria de votos.

Consta que o julgamento da apelação, iniciado em 16/03/2016, foi suspenso por pedido de vista do Terceiro Desembargador, retornando para prosseguimento em 06/04/2016, quando foi inaugurada a divergência.

Superior Tribunal de Justiça

Naquela oportunidade, discordando dos votos já proferidos pelo Relator e pelo Revisor, o Terceiro Desembargador deu parcial provimento ao recurso para determinar a abstenção do uso da marca por parte da ré, sem, contudo, condená-la ao pagamento de perdas e danos, pois não vislumbrou prova de desvio de clientela ou de prejuízo à imagem das autoras (e-STJ fls. 538-541).

O magistrado ficou vencido e o julgamento foi concluído com a proclamação do resultado por maioria.

A publicação do acórdão, por sua vez, ocorreu em 18/04/2016, conforme a certidão acostada à fl. 542 (e-STJ).

O destaque das referidas datas é da máxima relevância para o exame do presente recurso especial, haja vista que o Novo Código de Processo Civil entrou em vigor no interregno entre o início e o término do julgamento colegiado, mais precisamente, no dia 18/03/2016, ou seja, apenas 2 (dois) dias após a realização da primeira sessão.

Com a publicação do acórdão, as autoras opuseram embargos declaratórios alegando a nulidade do julgado em virtude da inobservância do procedimento previsto no art. 942 do CPC/2015 e requerendo a designação de nova sessão para continuidade do julgamento perante o órgão ampliado.

O referido dispositivo preceitua que

"Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores".

Ao apreciar a questão suscitada, o Tribunal de origem afastou a nulidade, sob os fundamentos de que o julgamento se submeteria ao regime do CPC/1973, norma vigente ao seu início, e que a matéria relativa ao art. 942 do CPC/2015 teria ficado preclusa porquanto *"a parte interessada não apresentou, na sessão em que foi colhido o voto divergente e proclamado o resultado, qualquer pedido, protesto ou intervenção que justificasse a incidência do novo CPC"* (e-STJ fl. 553).

Nesse contexto, sobreveio o presente recurso especial, cujo ponto primordial

Superior Tribunal de Justiça

consiste em aferir se o procedimento estabelecido pelo art. 942 do CPC/2015 possui incidência sobre o caso concreto e, conseqüentemente, se houve nulidade no acórdão não unânime da apelação proferido sem a ampliação do colegiado.

Nas suas razões, as ora recorrentes enfatizam que o término do julgamento já ocorreu sob a vigência do novo diploma, que tornou obrigatória a ampliação do colegiado para a presença de outros desembargadores, inclusive com a possibilidade de nova sustentação oral. Segundo argumentam, tal procedimento deve ser adotado sempre que constatada a divergência no resultado inicial da apelação, sob pena de nulidade.

Quanto ao mérito, caso superada a preliminar, as recorrentes alegam a violação dos arts. 124, incisos V, XIX e XXXIII, e 129 da Lei nº 9.279/1996. Requerem a reforma do acórdão a fim de que seja reconhecido o direito ao uso exclusivo da marca "Empório Santa Maria" e condenada a ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes dos ilícitos supostamente praticados.

Na sessão do dia 11/12/2018, o Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, deu parcial provimento ao recurso especial, em voto assim sumariado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA SEMELHANTE E TRADE DRESS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. JULGAMENTO DE APELAÇÃO NÃO UNÂNIME. SESSÃO DE JULGAMENTO INICIADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973 E CONCLUÍDA, COM ABERTURA DA DIVERGÊNCIA, SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. NOVO REGIME PROCESSUAL APLICÁVEL 2. AUSÊNCIA DE REFORMA DO JULGADO. INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA DE JULGAMENTO POR QUÓRUM AMPLIADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HISTÓRICA DO ART. 942 DO CPC/2015. 3. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO DE SIGNO SEMELHANTE A MARCA REGISTRADA ANTERIORMENTE. PROTEÇÃO À MARCA DE ÂMBITO NACIONAL. IRRELEVÂNCIA DA EXPLORAÇÃO EM MUNICÍPIOS DISTINTOS. 4. TERMO DE USO COMUM. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O TERMO COMUM AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS PRESTADOS. MITIGAÇÃO DE DIREITO À UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA INAPLICÁVEL. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso especial que debate a aplicabilidade do art 942 do CPC/2015 a julgamento de apelação, não unânime, concluído pelo desprovimento do recurso, sob sua vigência; bem como a extensão da proteção à marca em confronto com a utilização de termo semelhante a título de estabelecimento por concorrente.

2. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos processos em curso, produzindo seus plenos efeitos sobre os atos ainda não concluídos ou consolidados. Interpretação do art. 14, CPC/2015.

3. A expressa adoção da teoria do isolamento dos atos (art. 14 do CPC/2015), impõe a observância das novas regras processuais à sessão de julgamento que, embora iniciada sob a vigência do CPC/1973 não se encontrava

Superior Tribunal de Justiça

concluída.

4. A técnica de julgamento por quórum ampliado, prevista no art. 942 do CPC/2015, apesar de não se confundir com o extinto embargos infringentes, foi inserida no novo regime processual com o reconhecido intento de suprir a necessidade de aperfeiçoamento do serviço jurisdicional por meio da ampliação do debate, mesma finalidade a que se dedicava o recurso extinto.

5. Os embargos infringentes eram limitados às hipóteses de alteração da decisão de mérito, por julgamentos não unânimes. Apesar da omissão legislativa, por interpretação jurisprudencial, estendeu-se sua aplicação também aos julgamentos proferidos em agravo de instrumento, em que se alcançasse a reforma, não unânime, de decisões de mérito, mantendo-se a harmonia do sistema em conformidade com a natureza das decisões. Precedentes.

6. A interpretação do caput do dispositivo atual (art. 942 do CPC/2015) também não pode ser extraída de seu texto literal, de forma estanque e desconectada de seus parágrafos, por contrariar a finalidade da técnica e introduzir a iniquidade de tratamento jurídico de decisões de mesma natureza.

7. A técnica de julgamento ampliado deve ser observada sempre que em apelação, ação rescisória ou agravo de instrumento, se alcance a reforma de decisão de mérito por acórdão não unânime.

8. Na colidência entre marcas e títulos de estabelecimento devem ser sopesadas a especialidade e a territorialidade, nos casos em que existente o direito de precedência, ou seja, a existência de utilização do signo antes de seu registro, por terceiros, como marca.

9. A adoção posterior de título de estabelecimento, cujo elemento central se confunde com marca anteriormente registrada de titularidade de outrem, não pode ser admitida sob o argumento de exploração em local distinto, uma vez que a marca registrada é nacionalmente protegida.

10. A utilização de expressão de cunho religioso como elemento central da composição de marca registrada para exploração de empreendimento não relacionado diretamente àquela expressão não implica na mitigação do direito de sua exploração exclusiva por seu titular, no segmento mercadológico em que registrada.

11. Recurso especial parcialmente provido"(grifou-se).

Como se extrai da ementa supracitada, o Ministro Relator rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo que o CPC/2015 incide sobre o julgamento concluído após a sua vigência, porém a técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 seria inaplicável no caso concreto, visto que o acórdão não unânime não promoveu a reforma da sentença de mérito.

No mérito, julgou o pedido procedente a fim de (i) reconhecer o direito das recorrentes à exploração exclusiva da marca "Empório Santa Maria", (ii) impor o dever de abstenção da recorrida quanto à exploração de signo semelhante - "Casa Santa Maria", e (iii) determinar a baixa dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no processamento e julgamento dos pedidos sucessivos relativos à indenização pelo uso indevido da marca, pontuando que tal matéria depende de dilação probatória não realizada em virtude do

Superior Tribunal de Justiça

juízo antecipado da lide.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia, notadamente no que diz respeito à interpretação do artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015, e ora apresento meu voto.

É o relatório.

Conforme bem sintetizou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do feito, cinge-se a controvérsia a aferir

"i) qual o diploma adjetivo regulador do julgamento colegiado que se iniciou sob a vigência do CPC/1973, porém se concluiu sob a vigência do CPC/2015;

ii) sucessivamente, entendendo-se pela aplicação do CPC/2015, se era cabível a aplicação da sistemática do julgamento ampliado na hipótese em que a sentença é mantida por acórdão não unânime; e

iii) se há violação do direito exclusivo de exploração da marca validamente registrada 'Empório Santa Maria' a utilização, como título de estabelecimento, do termo 'Casa Santa Maria'".

O recurso merece provimento, porém por outros fundamentos.

i) Da teoria do isolamento dos atos processuais e da incidência do Código de Processo Civil de 2015

De início, registro estar de acordo com a conclusão do Relator quanto à incidência do Código de Processo Civil de 2015 sobre o caso concreto, apenas divergindo em parte quanto à justificativa.

Ao analisar a questão da intertemporalidade no âmbito do presente caso, o eminente Relator Min. Marco Aurélio Bellizze pontuou o seguinte:

"(...)

Com efeito, todo debate acerca do direito adjetivo aplicável em virtude da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil perpassa pela regra estabelecida em seu art. 14, segundo a qual se afastou peremptoriamente a retroação da norma processual, aplicando-se o novo regramento aos processos em cursos e respeitando os atos já praticados e as situações jurídicas já consolidadas. Verifica-se, portanto, a adoção expressa da teoria do isolamento dos atos processuais, embora, na prática, sua aplicação por vezes não se mostre tão óbvia, em virtude do complexo encadeamento destes atos.

Superior Tribunal de Justiça

No caso dos autos, o ato processual sub judice é exatamente a sessão de julgamento do órgão colegiado de origem, a qual, embora iniciada sob a vigência do Código de Processo Civil revogado, ainda não havia se concluído na data em que o CPC/2015 passou a produzir seus plenos efeitos, em razão de pedido de vista de um dos julgadores. Aliás, como bem explica o acórdão dos aclaratórios, a própria quebra da unanimidade somente ocorreu na sessão em que retomado o julgamento, ou seja, sob a vigência do novel diploma legal, de modo que, a priori, deveria ser por ele regido.

Esse contexto se harmoniza, inclusive, com os enunciados administrativos aprovados pelo Plenário desta Corte Superior a propósito da transição entre os regimes processuais. Da leitura desses enunciados fica evidente o fio condutor de que o novo regramento terá incidência plena sobre os recursos interpostos contra decisum publicado sob a vigência do atual CPC/2015, afinal, este é o diploma vigente no momento da abertura do prazo recursal e, portanto, a lei que regula a prática do ato, nos termos do art. 14 do CPC/2015.

É verdade que essa dinâmica já foi excepcionada por esta Terceira Turma em situação em que, concluído o julgamento da apelação na vigência do CPC/1973, o prazo recursal somente foi aberto sob a vigência do CPC/2015. Nesse caso específico, decidiu-se que, a despeito da abertura do prazo ser posterior a entrada em vigor do novo CPC, o regime recursal revogado deveria ser aplicável, notadamente, porque os embargos infringentes não poderiam ser substituídos pela técnica do julgamento ampliado, sem que se aplicasse o novo regime retroativamente, o que é expressamente vedado.

(...)

Na hipótese dos autos, contudo, nota-se, também sob essa perspectiva, a necessidade de observância do novo regramento que estabeleceu a técnica de julgamento, em nítida substituição aos embargos infringentes. Isso porque também aqui, considerada a data de publicação do acórdão, já não se fazia presente em nosso sistema recursal os embargos infringentes, porém, diferentemente do primeiro caso, a aplicação da nova sistemática à sessão de julgamento não representaria nenhuma aplicação retroativa da lei, uma vez que a própria divergência se instalou já sob a vigência do CPC/2015”(grifou-se).

De fato, como bem apontou o eminente Relator, prevalece a interpretação de que o Código de Processo Civil de 2015 adotou em matéria de direito intertemporal a teoria do isolamento dos atos processuais, dispondo, no seu art. 14 que *“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”*.

Contudo, a fixação da tese de que *“a expressa adoção da teoria do isolamento dos atos (art. 14 do CPC/2015) impõe a observância das novas regras processuais à sessão de julgamento que, embora iniciada sob a vigência do CPC/1973, não se encontrava concluída”*, tal como proposta pelo Relator, não parece a mais adequada, pois acarreta dúvidas a respeito da incidência imediata de outras regras introduzidas pelo CPC/2015 sobre as sessões de

julgamentos em curso durante o período de transição entre os dois códigos.

Ainda que seja dividido em múltiplas sessões, o julgamento colegiado constitui um ato processual uno, motivo pelo qual, pela aplicação estrita da teoria do isolamento dos atos processuais, tendo se iniciado sob a égide do CPC/1973, esta legislação que, em princípio, disciplina o procedimento por meio do qual deverá se desenvolver. Do contrário, qualquer alteração de natureza procedimental - como, apenas a título de exemplo, nas regras que estabelecem o cabimento de sustentação oral ou disciplinam os poderes do Relator - poderia produzir efeitos imediatamente sobre os julgamentos já em curso, apenas suspensos por eventuais pedidos de vista, o que não se admite.

Segundo ensina José Carlos Barbosa Moreira,

(...)

Todo julgamento de órgão colegiado é um ato complexo, que se realiza mediante procedimento disciplinado por normas legais e regimentais. À lei processual cabe traçar grandes linhas, ao passo que dos pormenores cuida o regimento interno. Sob variantes de alcance quase sempre reduzido, pode-se identificar um itinerário padrão, que comporta basicamente as seguintes etapas: anúncio do julgamento pelo presidente da sessão; relatório, a cargo do juiz designado (relator); arrazoados orais dos advogados das partes; pronunciamento do Ministério Público, se funciona no feito; colheita e computação dos votos, pelo presidente; proclamação do resultado. Quanto à votação, começa-se em regra por tomar o voto do relator, em seguida (se houver) o do revisor, e depois o(s) do(s) outro(s) membro(s) do colegiado que participe(m) do julgamento; sendo vários, a ordem geralmente adotada no Brasil é antigüidade: votam primeiro os juizes que, desse ponto de vista, se seguirem ao relator (ou, se for o caso, ao revisor), voltando-se eventualmente ao(s) mais antigo(s) do órgão, após o voto do mais novo.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Notas sobre alguns fatores extrajurídicos no julgamento colegiado. Caderno de doutrina e jurisprudência da Escola da Magistratura da 15ª Região, Campinas, v. 1, n. 3, p. 79-89, maio/jun. 2005. Disponível em: <http://trt15.gov.br/escola_da_magistratura/20050506.pdf>)

Na verdade, a incidência imediata do CPC/2015 e da técnica de ampliação do colegiado sobre o julgamento colegiado pendente de conclusão não é propriamente uma consequência da adoção da teoria do isolamento dos atos processuais, mas, sim, uma exceção a esta, que se justifica por dois motivos:

(a) a natureza jurídica *sui generis* do art. 942 do CPC/2015, e

(b) o fato de que o julgamento em órgãos colegiados é ato de formação complexa que se aperfeiçoa apenas com a proclamação do resultado, inexistindo situação jurídica consolidada ou direito adquirido de qualquer das partes a

Superior Tribunal de Justiça

determinado regime recursal que impeça a aplicação imediata da regra processual em tela, a partir de sua entrada em vigência, respeitados os atos já praticados sob a legislação anterior.

Conforme exposto no voto proferido no REsp nº 1.771.815/SP, desta Relatoria, a doutrina majoritária consolidou o entendimento de que o art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito da controvérsia fática ou jurídica sobre a qual houve dissidência.

Tendo em vista que não se trata de recurso - nem mesmo de recurso de ofício, como a remessa necessária -, a aplicação da técnica ocorre em momento anterior à conclusão do julgamento colegiado, ou seja, a ampliação da colegialidade faz parte do *iter* procedimental do próprio julgamento, não havendo resultado definitivo, nem lavratura de acórdão parcial, antes de a causa ser devidamente apreciada pelo colegiado ampliado.

O referido dispositivo possui contornos excepcionais, haja vista que estabelece uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, cuja aplicabilidade só se manifesta de forma concreta no momento imediatamente após a colheita dos votos e a constatação do resultado não unânime, porém anterior ao ato processual formal seguinte, qual seja, a publicação do acórdão. Sob essa perspectiva, forçoso concluir que o que efetivamente importa para o cabimento do art. 942 do CPC/2015 não é o início do julgamento, mas, sim, a data em que o resultado não unânime se torna conhecido.

Cabe recordar a observação precisa da Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do REsp nº 1.720.309/RJ no sentido de que existe uma diferença ontológica substancial entre a técnica de ampliação de julgamento e os extintos embargos infringentes, que torna os critérios ordinários de interpretação da lei processual no tempo insuficientes para melhor solucionar a controvérsia de direito intertemporal criada com o advento do art. 942 do CPC/2015.

Naquele caso, as peculiaridades relativas ao novel instituto foram determinantes para a conclusão desta Terceira Turma em fixar a data da proclamação do resultado do julgamento como o marco definidor do regime processual aplicável.

A propósito, eis a ementa do referido precedente:

Superior Tribunal de Justiça

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO JULGADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 COM ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/15. DIREITO INTERTEMPORAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. SESSÃO DE JULGAMENTO E INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. ATOS PROCESSUAIS DISTINTOS E DOTADOS DE AUTONOMIA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SESSÃO DE JULGAMENTO. ATO ENCERRADO COM A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL. ATO QUE SE PRESTA, PRECIPUAMENTE, A REGULAR O TERMO INICIAL DOS PRAZOS. EXCEPCIONAL DEFINIÇÃO DE DISTINTO MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA DATA DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO COMO MARCO SEGURO SOBRE O CABIMENTO E REGIME RECURSAL APLICÁVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. NATUREZA RECURSAL. AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO. NATUREZA DE TÉCNICA DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA A JULGAMENTO OCORRIDO AO TEMPO EM QUE VIGORAVA A LEI REVOGADA, SOB PENA DE RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA GERAL. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL VEDANDO O CABIMENTO DO RECURSO ANTES DE SUA INTERPOSIÇÃO.

1- Ação distribuída em 09/04/2012. Recurso especial interposto em 04/04/2016 e atribuídos à Relatora em 06/02/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se é admissível a técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15 em recurso de apelação julgado, por maioria de votos, em sessão ocorrida na vigência do CPC/73, mas cujo acórdão apenas foi publicado na vigência da nova legislação processual.

3- A sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal e a publicação do acórdão decorrente daquele julgamento são atos processuais que, a despeito de relacionados, possuem suficiente autonomia e que devem, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais, serem examinados em separado, especialmente na hipótese em que foram praticados sob a égide de legislações distintas.

4- A sessão de julgamento do recurso é ato processual que se encerra com a proclamação do resultado do julgamento, tendo início, com a intimação do acórdão pela imprensa oficial, um novo ato processual cuja finalidade essencial é a de regular o termo inicial dos eventuais prazos que devam ser cumpridos pelas partes.

5- Nos termos dos enunciados administrativos desta Corte que disciplinam a transição entre o CPC/73 e o CPC/15, a intimação do acórdão pela imprensa oficial é a regra a ser utilizada como elemento de definição do cabimento e do regime recursal aplicável, sendo admissível excepcioná-la, todavia, quando se verificar que esse critério é incompatível com o ordenamento jurídico ou insuficiente para melhor solver a questão de direito intertemporal.

6- Havendo diferença ontológica entre o recurso de embargos infringentes (art. 530 do CPC/73) e a técnica de julgamento consistente na ampliação de colegiado na hipótese de divergência (art. 942 do CPC/15), a fixação da data da intimação do acórdão pelo recorrido como elemento definidor do cabimento e do regime recursal aplicável resultaria em retroatividade da lei nova para apanhar ato jurídico que lhe é pretérito, o que não se admite a teor do art. 14 do CPC/15, motivo pelo qual o cabimento e o regime recursal devem ser regidos, na hipótese, pela lei vigente ao tempo da proclamação do

Superior Tribunal de Justiça

resultado do julgamento.

7- Admissibilidade do recurso especial que se justifica pela existência de dúvida objetiva e pela solução que excepciona à regra geral fixada pela Corte, bem como pelo pronunciamento do Tribunal, ainda que em obiter dictum, no sentido de que os embargos infringentes não seriam cabíveis em hipótese em que a sua admissibilidade, em tese, é viável.

8- Recurso especial conhecido e provido."

(REsp 1.720.309/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 09/08/2018 - grifou-se).

De fato, o critério da data da proclamação do resultado do julgamento se afigura o mais apropriado em termos de segurança jurídica e de respeito aos interesses jurídicos envolvidos, devendo ser estabelecido como regra para a solução de conflitos intertemporais envolvendo o art. 942 do CPC/2015, inclusive por motivos de coerência e isonomia.

No mesmo sentido, cita-se o posicionamento de Clayton Maranhão:

(...) na perspectiva do marco temporal definidor do direito aplicável, deve-se levar em consideração a data do julgamento por maioria dos recursos de apelação e de agravo de instrumento: se for anterior a 18 de março de 2016, aplica-se o CPC de 1973, e, portanto, a parte sucumbente deverá manejar o recurso de embargos infringentes, o qual seguirá seu processo e julgamento nos termos da lei processual revogada, porém com ultra-atividade na espécie.

Note-se que na hipótese de o julgamento do recurso de apelação ter sido pautado para o dia 17 de março de 2016, porém for adiado sem que se tenha iniciado o julgamento (por exemplo, o relator se viu impedido de comparecer à sessão, havendo maioria no prosseguimento do julgamento, já na vigência do CPC de 2015, será aplicável o novo código e, portanto, a técnica de julgamento a que se refere o art. 942. Da mesma forma, caso o julgamento tenha se iniciado antes de 18 de março de 2016, porém tenha havido pedido de vista e o julgamento por maioria se defina após aquela data, também será aplicável o CPC de 2015. É que, em tais situações, resulta evidente que o julgamento por maioria se deu já na vigência do CPC de 2015 (em razão do adiamento ou do pedido de vista), pois, o que interessa, para fins de direito intertemporal, é a data de proclamação do resultado do julgamento na Câmara, Turma ou Seção, ou seja, o dia em que a decisão é feita pública para as partes." (Direito Intertemporal e o art. 942 do CPC 2015. In: MARANHÃO, Clayton; BARBUGIANI, Luiz Henrique Sormani; RIBAS, Rogério e KOZIKOSKI, Sandro Marcelo (Coordenadores). Ampliação da colegialidade: técnica de julgamento do art. 942 do CPC. Belo Horizonte: Arraes, 2017. págs. 9-10)

Merece referência, ainda, a lição de Luiz Henrique Sormani Barbugiani:

(...)

Como o procedimento é aplicado de ofício, se o julgamento ocorrer em 17 de março de 2016 deve seguir o CPC de 1973 para conclusão do ato

Superior Tribunal de Justiça

processual (decisão), o que impediria o uso da regra procedimental do artigo 942 do CPC, de 2015, que ainda não se encontrava em vigor. Se fosse utilizada a data da publicação como divisor de águas, os embargos infringentes não mais existiriam, deixando a situação num limbo insolúvel.

Assim, na hipótese da decisão colegiada ser publicada na vigência do CPC de 2015 não é admissível a retroatividade da lei processual, visto que o julgamento se realizou sob a égide do CPC de 1973, atraindo a admissão dos embargos infringentes ao caso concreto, mesmo com a publicação da decisão se efetivando após a vigência do CPC de 2015. Esse raciocínio preserva a expectativa das partes que devem ser agraciadas com a viabilidade do recurso de embargos infringentes.

(...)

Em nossa opinião, como já aventamos, a melhor opção para ser o marco da aplicação dos embargos infringentes ou da técnica do artigo 942 do CPC de 2015 é a data do julgamento. Se o julgamento ocorrer na vigência do CPC de 2015 a técnica de ampliação do quórum do artigo 942 do novo diploma processual é imediatamente aplicável, não existindo qualquer dúvida” (Técnica de julgamento do artigo 942 do CPC 2015: cabimento, processamento e questões polêmicas da ampliação do quórum em busca de maior segurança jurídica e uniformidade das decisões judiciais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. págs.: 90-95 - grifou-se).

Pelo exposto, no que se refere à intertemporalidade, propõe-se a fixação das seguintes premissas:

a) Considera-se a data da proclamação do resultado do julgamento não unânime como marco temporal definidor da incidência da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC/2015;

b) Na hipótese em que a conclusão do julgamento tenha ocorrido antes de 18/03/2016, mas o respectivo acórdão foi publicado após essa data, haverá excepcional ultratividade do CPC/1973, devendo ser concedida à parte a possibilidade de oposição de embargos infringentes, observados todos os demais requisitos cabíveis (Precedente: REsp 1.720.309/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 09/08/2018);

c) Quando a proclamação do resultado do julgamento não unânime ocorrer a partir de 18/03/2016, deve ser observado o disposto no art. 942 do CPC/2015, a ser aplicado de ofício pelo órgão julgador.

No caso dos autos, a proclamação do resultado do julgamento não unânime ocorreu em 06/04/2016, razão pela qual o Tribunal de origem deveria ter promovido, de ofício, a ampliação do colegiado, nos termos do art. 942 do CPC/2015.

Superior Tribunal de Justiça

Não há falar em preclusão da matéria na espécie, sobretudo tendo em vista que a nulidade foi arguida pela parte interessada imediatamente após a publicação do acórdão, no âmbito de embargos de declaração (e-STJ fls. 543-548).

3. Da abrangência do art. 942 do CPC/2015 e da desnecessidade de reforma da decisão de mérito

Quanto ao cabimento da técnica de ampliação do colegiado, respeitosamente peço vênias para divergir das conclusões do eminente Relator do feito, Ministro Marco Aurélio Bellizze, no sentido de que o procedimento somente teria incidência na hipótese de reforma de sentença de mérito por acórdão não unânime.

Tal interpretação, que atribui à técnica de ampliação do colegiado os mesmos contornos dos extintos embargos infringentes, contraria o entendimento a respeito do art. 942 do CPC/2015 firmado pela maioria das duas Turmas que compõem esta Segunda Seção no REsp nº 1.771.815/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018, e no REsp nº 1.733.820/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 02/10/2018, DJe 10/12/2018.

Confirmam-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. ART. 942 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, se houve negativa de prestação jurisdicional. No mérito, o propósito é definir a correta interpretação e a abrangência da técnica de ampliação de colegiado na hipótese de julgamento não unânime, nos termos do art. 942 do CPC/2015.

3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

4. No caso concreto, diante da ausência de unanimidade no julgamento da apelação, foi aplicado, de ofício, o art. 942 do CPC/2015 a fim de ampliar o colegiado com a convocação de outros desembargadores. Na continuidade do julgamento, um dos desembargadores alterou o voto anteriormente proferido para negar provimento à apelação e manter a sentença, resultado que prevaleceu, por maioria.

5. A técnica de ampliação do colegiado consiste em significativa inovação

Superior Tribunal de Justiça

trazida pelo CPC/2015, tendo cabimento nas hipóteses de julgamento não unânime de apelação; ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; e agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito.

6. O art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência.

7. Constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexistente a lavratura de acórdão parcial de mérito.

8. Os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso.

9. O prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurando-se oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente.

10. Conforme expressamente autorizado pelo art. 942, § 2º, do CPC/2015, os julgadores que já tenham votado podem modificar o seu posicionamento.

11. Não cabe a esta Corte Superior reexaminar as premissas fáticas sobre as quais se fundamentou o Tribunal local, a fim de verificar se houve efetivamente divergência, haja vista o óbice da Súmula nº 7/STJ.

12. Recurso especial não provido."

(REsp 1.771.815/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018 - grifou-se)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CPC/2015, ART. 942. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÕES COM MAIOR GRAU DE CORREÇÃO E JUSTIÇA. ECONOMIA E CELERIDADE. APELAÇÃO NÃO UNÂNIME QUE REFORMA OU MANTÉM A SENTENÇA IMPUGNADA. EMPREGO AUTOMÁTICO E OBRIGATORIO.

1. Nos termos do caput do art. 942 do CPC/2015, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

2. A técnica de ampliação do julgamento prevista no CPC/2015 possui objetivo semelhante ao que possuíam os embargos infringentes do CPC/1973, que não mais subsistem, qual seja a viabilidade de maior grau de correção e justiça nas decisões judiciais, com julgamentos mais completamente instruídos e os mais proficientemente discutidos, de uma maneira mais econômica e célere.

3. Contudo, diferentemente dos embargos infringentes do CPC/1973 - que limitava, no caso da apelação, a incidência do recurso aos julgamentos que resultassem em reforma da sentença de mérito -, a técnica de julgamento prevista no CPC/2015 deverá ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada.

Superior Tribunal de Justiça

4. A forma de julgamento prevista no art. 942 do CPC de 2015 não se configura como espécie recursal nova, porquanto seu emprego será automático e obrigatório, conforme indicado pela expressão 'o julgamento terá prosseguimento', no caput do dispositivo, faltando-lhe, assim, a voluntariedade e por não haver previsão legal para sua existência (taxatividade).

5. Recurso especial provido."

(REsp 1.733.820/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/12/2018 - grifou-se)

Em ambas as oportunidades, prevaleceu a compreensão de que a nova técnica é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença de mérito, tendo em vista a literalidade do art. 942 do CPC/2015, *caput*, que não estabelece qualquer restrição e determina somente que "quando o resultado da apelação for não unânime" o julgamento prosseguirá com o colegiado estendido.

Frise-se que a redação do *caput* do art. 942 do CPC/2015, que dispõe sobre a apelação, é distinta do § 3º, que regulamenta a incidência da técnica nos julgamentos não unânimes de ação rescisória e agravo de instrumento, para os quais houve expressa limitação aos casos de rescisão ou modificação da decisão parcial de mérito:

"§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito."

Ressalta-se que esse entendimento é avalizado pela doutrina especializada, inclusive por críticos à alteração legislativa por sua aparente dissonância com o objetivo de conceder maior celeridade ao processo. Nesse sentido, citam-se comentários de Fredie Didier, Hermes Zaneti Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Teresa Arruda Alvim, Júlio César Rossi, Rodrigo Becker e Marco Aurélio Peixoto, já mencionados nos votos proferidos por esta Relatoria e pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos REsps nºs 1.771.815/SP e 1.733.820/SC, que não se repetem aqui para evitar tautologia.

Cumprindo observar, ainda, que Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery,

Superior Tribunal de Justiça

referenciados no voto do eminente Relator do presente feito, também parecem concordar, na verdade, com a desnecessidade de revisão da sentença de mérito para incidência do art. 942 do CPC/2015 em julgamento não unânime de apelação. A limitação aos casos de reforma do mérito se daria apenas para o agravo de instrumento, recurso submetido à regra distinta prevista no § 3º, inciso II, do mesmo dispositivo.

Para melhor compreensão, transcreve-se a íntegra do comentário dos referidos autores ao art. 942 do CPC/2015:

(...) A criação de uma sessão especial para o julgamento da apelação com resultado não unânime é uma inovação do CPC, em substituição aos antigos embargos infringentes do CPC/1973 530. A versão original do Projeto do novo CPC, oriunda do Senado, havia sumariamente excluído o recurso. Diante dos muitos pedidos de retorno dos EI, confrontados com os muitos problemas práticos a eles ligados, a versão final elaborada na Câmara dos Deputados optou por criar a sessão especial que é descrita no CPC 942, sob a justificativa de que não havia razão para a completa supressão dos EI e de que o novo procedimento economiza o tempo que seria perdido com a interposição e contrarrazões do recurso, bem como com a avaliação prévia da sua admissibilidade (v. RSCD, p. 60, 911 e 912). O mais interessante no procedimento do CPC 942 é o fato de que não é necessária provocação das partes para que a sessão seja instaurada: ela ocorre logo em sequência da constatação da divergência no julgamento da apelação. Portanto, todos os casos de apelação com julgamento não unânime serão submetidos a esse procedimento. Mas o trâmite dos processos em tribunais como um todo pode sair perdendo com essa medida. O RSCD partiu da premissa de que a incidência dos EI nos tribunais se dava em menor número entre os recursos efetivamente interpostos. Contudo, nem todos os julgamentos divergentes nos tribunais foram impugnados por EI. Note-se que todos os julgamentos de apelação com divergência deverão ser submetidos à sessão especial (sem falar nas hipóteses do § 3.º), porque a lei não faz distinção e nem exige provocação do órgão julgador. Talvez a prática mostre que o andamento dos processos como um todo seja prejudicado em razão da instauração dessa sessão especial, mas só a prática e a adaptabilidade dos tribunais poderão afirmar com certeza qual futuro se reserva à essa técnica de julgamento.

(...)

Natureza jurídica. (...) Não possui os requisitos e atributos do antigo recurso de embargos infringentes, motivo porque a continuação do julgamento se dá pela totalidade da matéria devolvida ao tribunal pelo recurso (v.g. de apelação) ou pela totalidade da matéria pertinente à ação rescisória, que deve ser julgada pelo tribunal. Tem sido comum o equívoco de alguns tribunais de limitar a extensão da continuidade do julgamento ao 'voto vencido', como se a técnica prevista no CPC 942 fosse o próprio e extinto recurso de embargos infringentes. (...)

(...)

Sentença de mérito. A divergência que justifica a instauração do procedimento deve ser ligada à sentença de mérito. A sentença fundamentada no CPC 485 não está sujeita a ele. Muito embora o CPC 942 não consigne expressamente essa exigência, como o fazia o CPC/1973 530, ela é dedutível do

Superior Tribunal de Justiça

contexto, porquanto admite a instauração do procedimento em caso de agravo de instrumento, quando a decisão interlocutória houver parcialmente decidido o mérito e for reformada”(grifou-se).

Como é possível inferir da leitura da íntegra dos comentários, a observação dos autores no sentido de que a divergência deveria ser *“ligada à sentença de mérito”* diz respeito à existência de uma *“sentença de mérito”* em contraposição às sentenças proferidas com base no art. 485 do CPC/2015, ou seja, sem resolução do mérito, e não a uma suposta limitação ao uso da técnica apenas nos casos em que haja reforma da sentença de mérito.

É imperioso ressaltar que se partilha da preocupação do Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze quanto às consequências práticas da introdução da técnica do art. 942 do CPC/2015, com a abrangência dada pelo legislador. Contudo, ao menos até o presente momento, não se vislumbram margens para outra interpretação que despreze a literalidade da disposição legal vigente.

De resto, se, por um lado, é realmente possível que haja maior morosidade no processamento das apelações, por outro, a técnica de ampliação do colegiado pode resultar em julgamentos mais consistentes ao possibilitar um melhor exame sobre questões controvertidas na origem, especialmente as de natureza fática, cuja reapreciação é vedada às instâncias superiores.

Sob essa perspectiva, a norma contribuiria para a estruturação de uma jurisprudência sólida, estável e coerente, o que também constitui um dos objetivos norteadores do Código de Processo Civil de 2015 (art. 926 do CPC/2015) e que não pode ser desprezado.

4. Da conclusão

Assentadas as premissas teóricas a respeito do art. 942 do CPC/2015 e retornando à análise do caso concreto, há de se acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista que a proclamação do resultado da apelação ocorreu já sob a vigência do novo regramento, que tornou obrigatório o prosseguimento do julgamento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, convocados nos termos definidos no regimento interno, assegurando às partes o direito de sustentar oralmente suas razões perante o colegiado estendido.

Superior Tribunal de Justiça

Na hipótese, a necessidade de devolução dos autos à origem para realização do julgamento perante o colegiado ampliado se revela ainda mais premente, tendo em vista que a controvérsia de fundo que ensejou a divergência na origem diz respeito a matéria de natureza eminentemente fático-probatória, relativa a violação de marca registrada, uso indevido de conjunto-imagem e aferição de eventuais perdas e danos.

Tal circunstância obstaculiza a apreciação da pretensão recursal em sua integralidade por esta Corte Superior, haja vista a vedação ao revolvimento de fatos e provas dos autos determinada pela Súmula nº 7/STJ.

Observa-se que, embora por outros motivos, o Relator do presente feito, Ministro Marco Aurélio Bellizze, também entendeu que o pedido de indenização pelo uso indevido da marca dependia de dilação probatória e determinou a baixa dos autos à origem para processamento e julgamento dos pedidos sucessivos.

Assim, trata-se de mais um fundamento a recomendar o provimento do recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja devidamente analisada a apelação das oras recorrentes, observando-se o disposto no art. 942 do CPC/2015.

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar a nulidade do acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja convocada nova sessão de prosseguimento do julgamento da apelação, nos moldes do art. 942 do CPC/2015, ficando prejudicada, por ora, a análise das demais questões.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0105386-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.762.236 / SP

Número Origem: 10207394620158260100

EM MESA

JULGADO: 19/02/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : SANCTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE : BRANDCO ADMINISTRACAO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
MARIANA SCHWAB GUERRA CORRÊA - RJ186827
RECORRIDO : VAREJAO SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO : RONALDO BATISTA DUARTE JUNIOR - SP139228

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

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, a Terceira Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que lavrará o acórdão. Vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Votaram com o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrichi e Paulo de Tarso Sanseverino.