



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer Nº 0014-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº IG 201102

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

ASSUNTO: Denominação de Origem “Champagne”. Inexistência de óbice judicial para a concessão do registro de denominação de origem “Champagne”.

I. A decisão administrativa de concessão de registro da denominação de origem “Champagne” ao *Comité Interprofessionel Du Vin de Champagne* não viola o *decisum* invocado pelo recorrente.

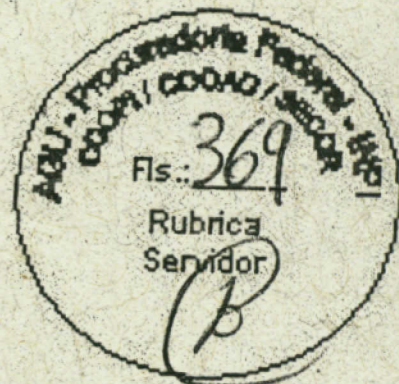
II. O registro da denominação de origem “Champagne” no Brasil não estava descrito na *causa petendi* contida na controvérsia judicial invocada pelo recorrente.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade submete consulta à Procuradoria sobre os efeitos da coisa julgada da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 78.835 – Guanabara.

2. Os autos foram distribuídos à Procuradoria, no dia 20 de maio do corrente ano. Considerando as particularidades do caso, passa-se ao exame imediato da consulta, sem prejuízo de uma análise minuciosa sobre a matéria, em momento posterior, se necessário for.



3. Em dezembro de 2012, o INPI concedeu o registro da denominação de origem "Champagne" ao *Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne*.¹ O Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo interpôs recurso administrativo.
4. O recorrente alega que o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em 26.02.1975, impediria o registro da denominação de origem "Champagne".
5. O objeto da presente consulta restringe-se a verificar se o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal possui o efeito de impedir o registro da denominação de origem "Champagne".
6. É o relatório.

II. MÉRITO

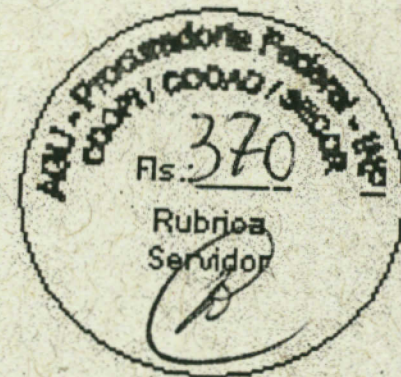
7. O instituto da denominação de origem foi incorporado ao ordenamento jurídico pátrio mediante a Lei nº 9.279/96. A legislação pretérita de propriedade industrial não possuía instituto correspondente à denominação de origem.²
8. A coisa julgada produz efeitos enquanto perdurar a situação fático-jurídica descrita na *causa petendi*. O registro da denominação de origem "Champagne" no Brasil não estava descrito na *causa petendi*, posto que o aludido instituto jurídico não era previsto na lei nacional.
9. De acordo com a Ministra Eliana Calmon, em sede do REsp nº 1.095.373-SP, as modificações legislativas de relevo têm eficácia para desnaturar a coisa jurídica.³
10. A Lei nº 9.279/96, quando institui a denominação de origem, constitui uma modificação legislativa de relevo que mitiga os efeitos da coisa julgada.
11. A função negativa da coisa julgada impede a prolação de uma decisão judicial sobre a pretensão exposta na demanda anterior.⁴

¹ Inclusive, esse fato foi anunciado oficialmente pela Presidente Dilma Rousseff, em Paris, para o Presidente François Hollande, durante a visita de Estado, ocorrida em dezembro de 2012.

² A Lei nº 5.772/71 previu as indicações de procedência, particularmente entre os arts. 70 a 72. A Lei 9.279/96 trouxe o instituto da indicação geográfica no art. 176 e seguintes.

³ "[...] somente as modificações legislativas de relevo têm eficácia para desnaturar a coisa julgada e somente porque houve alteração no quadro jurídico de uma relação jurídica continuativa. [...] STJ, REsp 1095373/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 04/08/2009 (trecho do voto da Ministra Relatora).

⁴ "[...] a coisa julgada impede o próprio Judiciário de se manifestar acerca daquilo que já foi decidido. Esta, a função negativa da coisa julgada. [...] A coisa julgada é instituto cuja função é a de estender ou projetar os efeitos da sentença indefinidamente para o futuro. Com isso, pretende-se zelar pela segurança extrínseca das relações jurídicas,



12. Os incisos I e II do art. 469, I e II, do Código de Processo Civil excluem os motivos e a verdade dos fatos da coisa julgada. A verdade dos fatos, adotada na fundamentação da decisão judicial, não faz coisa julgada.⁵

13. Como é cediço, a sentença compõe-se de três partes (relatório, fundamentação e dispositivo). O dispositivo transita em julgado, não a fundamentação. Assim, ainda que o acórdão refira-se a expressão “Champagne” como de uso comum, na fundamentação, esse entendimento sobre a matéria não se insere nos limites objetivos da coisa julgada.

14. Ao abordar o art. 469 do Código de Processo Civil, o Ministro Sidnei Beneti, nos autos do Resp nº 1.298.342 - MG, esclarece que a coisa julgada constitui uma qualidade que se agrega aos efeitos da sentença,⁶ particularmente à declaração emanada pelo Poder Jurisdicional. Nesse raciocínio, a coisa julgada atinge tão-somente a parte dispositiva da sentença.

“Admitindo-se que a coisa julgada é uma qualidade que se agrega à declaração contida na sentença (todas as sentenças têm carga declaratória) e que essa declaração, a seu turno, somente existe como uma resposta jurisdicional, é forçoso concluir que a coisa julgada atinge apenas a parte dispositiva da sentença. Nem o relatório nem a fundamentação da sentença podem se revestir da coisa julgada, porque nestes não existe propriamente (ainda) um julgamento.”⁷

“1.- A coisa julgada material, qualidade de imutabilidade e de indiscutibilidade que se agrega aos efeitos da sentença de mérito, atinge apenas a carga declaratória contida no dispositivo do *decisum*.

[...]

3.- O fato de a sentença proferida em determinado processo judicial adotar como verdadeira premissa fática absolutamente divergente daquela que inspirou a prolação de sentença havida em processo anterior estabelecido entre as mesmas partes, conquanto incomum, não ofende a autoridade da coisa julgada.[...]”⁸

de certo modo em complementação ao instituto da preclusão, cuja função primordial é garantir a segurança intrínseca do processo, pois que assegura a irreversibilidade das situações jurídicas cristalizadas endoprocessualmente. Esta segurança extrínseca das relações jurídicas gerada pela coisa julgada material traduz-se na impossibilidade de que haja outra decisão sobre a mesma pretensão.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. *O Dogma da Coisa Julgada: hipóteses de relativização*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 21, 22.

⁵ Código de Processo Civil, art. 469. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;

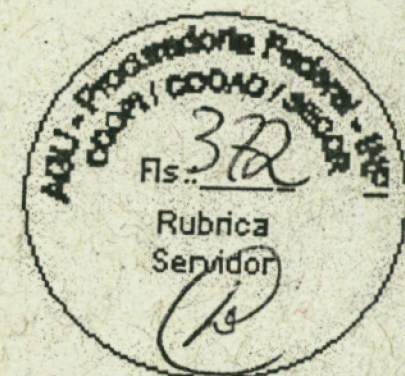
⁶ Liebman já possuía essa compreensão sobre a matéria, o que permitiu afirmar que a coisa julgada é uma qualidade que se agrega aos efeitos da sentença, e não exatamente um efeito da sentença.

⁷ STJ, REsp 1298342/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 27/06/2014. (Trecho do voto do Ministro Relator)

⁸ STJ, REsp 1298342/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 27/06/2014. (Trecho da ementa).



15. Feito o intróito sobre os limites objetivos da coisa julgada, passa-se ao exame da decisão do Supremo Tribunal Federal, invocada pelo recorrente, como óbice ao registro da denominação de origem "Champagne".
16. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida no Recurso Extraordinário nº 78.835 – Guanabara (fls. 243/271). A decisão não conheceu do recurso extraordinário e manteve o acórdão recorrido. O dispositivo dessa decisão restringe-se ao não-conhecimento do recurso extraordinário.
17. O dispositivo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 78.835- Guanabara, não obsta o registro da denominação de origem "Champagne". Como a fundamentação do acórdão não forma coisa julgada, não se cogita a hipótese dos votos contidos na decisão constituírem um obstáculo ao registro da denominação de origem em apreço.
18. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal Federal de Recursos, fez coisa julgada impedindo o registro da indicação geografia "Champagne"? Essa hipótese não foi alegada pelo recorrente. Ainda, o recorrente não trouxe aos autos o acórdão recorrido. Na peça de recurso, a parte assevera que a decisão do INPI viola o direito adquirido e garantido pela decisão do STF, a qual manteve, a sentença do Juiz Sérgio Mariano. A sentença não foi juntada ao recurso.
19. O ônus da prova é atribuído ao interessado, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99,⁹ o que consubstancia o brocardo latino *onus probandi incumbit ei qui dicit, non qui negat*.
20. A ementa do acórdão recorrido é transcrita no relatório da decisão do Supremo Tribunal Federal em estudo. Por essa ementa, depreende-se alguns elementos. A ação judicial foi proposta pela Sociéte Anonyme Lanson Père et Fils e outras sociedades francesas em face da União Federal e empresas brasileiras, entre elas a Armando Peterlongo & Cia. Ltda.
21. As autoras pretenderam que as empresas brasileiras abstivessem de usar a denominação "Champagne" e suas variações. Alegou-se que a expressão indicava a origem de vinho de espumante da região francesa com esse nome, constituindo um privilégio das autoras o uso dessa denominação nos seus produtos.
22. O acórdão recorrido entendeu pela inexistência de violação ao Tratado de Madrid, como pela inexistência de uso privativo da expressão "Champagne" para designação de vinhos espumantes.



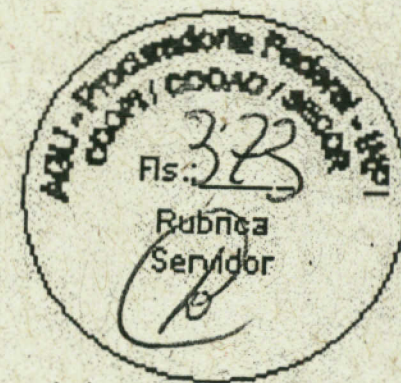
23. O comando judicial mantido pelo Supremo Tribunal Federal é compreensível, posto que na ocasião, o instituto da denominação de origem não existia no ordenamento jurídico brasileiro.
24. Por meio do presente feito, a Procuradoria não examina a regularidade da concessão do processo administrativo de concessão do registro da denominação de origem "Champagne". Tampouco se examina a justeza da decisão administrativa, ou da decisão judicial invocada pelo recorrente. A Procuradoria tão-somente averigua se o fenômeno da *res judicata* impede a prática do ato administrativo impugnado, ou não.
25. O art. 468 do Código de Processo Civil informa o conteúdo da coisa julgada quando determina que a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.¹⁰ Da leitura do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 78.835 – Guanabara, conclui-se que não foi decidida a impossibilidade do *Comité Interprofessionel Du Vin de Champagne* figurar como titular do registro da denominação de origem "Champagne".
26. No processo judicial em curso na década de 1970, o *Comité Interprofessionel Du Vin de Champagne* não figurou como parte. Esse fato é importante, porquanto o art. 472 do Código de Processo Civil impede que os efeitos da coisa julgada prejudiquem terceiros.¹¹ Tampouco foi objeto da lide o registro de denominação de origem no Brasil, posto que este instituto da propriedade industrial não possuía previsão legal no território nacional.
27. Os votos dos Ministros do STF transcrevem trechos da sentença de 1ª instância. O magistrado de 1ª instância, bem como os Ministros do STF, examinaram a diferença entre os conceitos de "denominação de origem" e "indicação de procedência". A inexistência de previsão legal do instituto da denominação de origem no ordenamento pátrio foi um argumento preponderante para a improcedência da ação, conforme se percebe no trecho abaixo, contido nas fls. 303 do acórdão proferido pelo STF e que corresponde à parte dispositiva da sentença proferida em 1ª instância (fls. 529):

"Supusemos, tão-só para argumentar, que o termo CHAMPAGNE configurasse, realmente, denominação de origem, e logramos a mesma conclusão: inexistente dispositivo legal arrimador da pretensão dos demandantes."

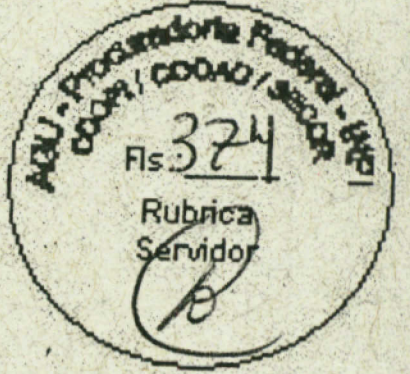
⁹ Lei 9.784/99, art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

¹⁰ Código de Processo Civil, art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.

¹¹ Código de Processo Civil, art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.



28. A lide discutida no RE nº 78.835 – Guanabara não corresponde ao objeto da controvérsia administrativa hoje existente. Sequer as partes são idênticas. Se o recorrente ingressar com uma ação judicial, ter-se-á uma nova lide.
29. Os efeitos da *res judicata* abrangem os contornos fáticos e jurídicos efetivamente examinados e decididos pelo Poder Judiciário de forma definitiva. Nos autos da ação judicial, as sociedades francesas não pleitearam o registro da denominação de origem “Champagne”, posto que o instituto não existia no Brasil. Por conseguinte, o ato administrativo impugnado pela recorrente não desrespeita a autoridade da coisa julgada.
30. Imagina-se a seguinte situação sobre direito intertemporal. A Lei 9.279/96 não prevê slogans como marca, ao contrário do Código de Propriedade Industrial de 1971. Em razão da inexistência de previsão legal, o INPI indefere os pedidos de registro marcário de slogans.
31. Na hipótese ora aventada, o interessado, inconformado com o indeferimento administrativo, busca a tutela judicial. Advém uma sentença que não reconhece o direito pleiteado do autor de obter um *slogan* como marca, em face da legislação hodierna de propriedade industrial. Logo após o trânsito em julgado da decisão, entra em vigor uma alteração legislativa reconhecendo a registrabilidade do slogan.
32. O INPI estará impedido de conceder o registro marcário daquele slogan, pretendido pelo mesmo usuário? Não, posto que a legislação passou a permitir tal registro. Cabe avançar na hipótese, o INPI concede o registro marcário do *slogan* pretendido pelo usuário. Em seguida, o concorrente alega que a decisão administrativa viola a coisa julgada, posto que a decisão judicial reconheceu a irregistrabilidade do slogan. Essa alegação não prospera, pela argumentação ora desenvolvida.
33. A sentença judicial revela o direito substantivo existente. Uma vez alterado o direito substantivo que ensejou a sentença judicial, não há de se falar de imutabilidade do seu comando.
34. Em termos de direito adquirido, cumpre distinguir duas situações jurídicas distintas: (i) o suposto direito adquirido do recorrente de impedir o registro da denominação de origem “Champagne”; (ii) o suposto direito adquirido do recorrente de usar a denominação “Champagne” em seus produtos.
35. Não prospera o raciocínio do recorrente de possuir um direito adquirido apto a impedir o registro da denominação de origem “Champagne”. Tal prerrogativa não foi atribuída por lei ou pela decisão judicial invocada ao recorrente. As decisões judiciais invocadas pelo recorrente permitiram que este utilizasse a expressão em seus produtos, mas não lhe conferiram



uma prerrogativa de impedir outros de usá-la, ou mesmo, de impedir o registro da denominação de origem.

36. A recorrente alega possuir o direito adquirido para usar a denominação "Champagne" em seus produtos. Inclusive, o recorrente apresenta um pedido subsidiário, na hipótese da decisão não acolher a anulação da denominação de origem. Por meio do pedido subsidiário, o recorrente pretende a inclusão de uma restrição específica na denominação de origem, a qual corresponda a um reconhecimento expresso de que a concessão não atinge a recorrente.

37. Por meio de um recurso, pretende-se a modificação de uma decisão administrativa. Assim, pode-se anular ou não a concessão da denominação de origem.

38. A restrição da denominação de origem por meio da anotação requerida, s.m.j., não é matéria passível de exame em um recurso administrativo. Essa matéria deixa de ser examinada por esta Procuradoria, posto que a *quaestio juris* trazida no recurso é a impugnação do registro da denominação de origem. O uso da denominação "Champagne" em produtos produzidos pela recorrente é matéria alheia ao recurso administrativo em tela.

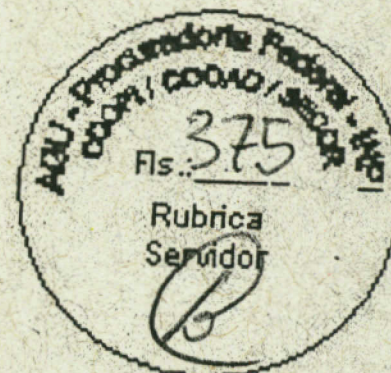
III. CONCLUSÃO

39. Diante do exposto, resta esclarecida a consulta formulada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. As seguintes assertivas sintetizam o entendimento aqui exposto:

- I. A decisão administrativa de concessão de registro da denominação de origem "Champagne" ao *Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne* não viola a coisa julgada invocada pelo recorrente;
- II. O registro da denominação de origem "Champagne" no Brasil não estava descrito na *causa petendi* contida na controvérsia judicial invocada pelo recorrente.

40. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à CGREC e encaminhamento de cópia do parecer à DICIG, DIRPA, DIRMA e Divisão de Contencioso desta Procuradoria.

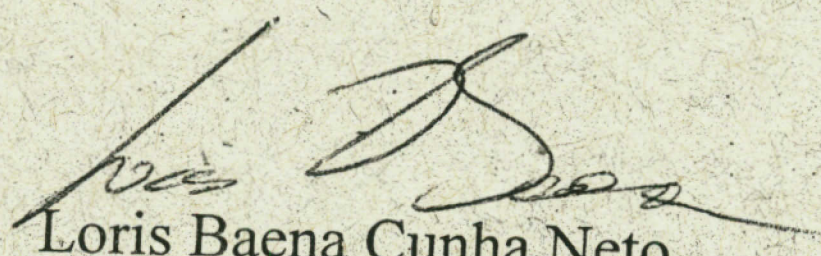
41. Embora a matéria contida nos autos não tenha pertinência direta com as atribuições institucionais da DIRPA e da DIRMA, a compreensão aqui exarada sobre o instituto da coisa julgada haverá de ser mantida em eventuais casos análogos envolvendo os pedidos de patente e de registro marcário.

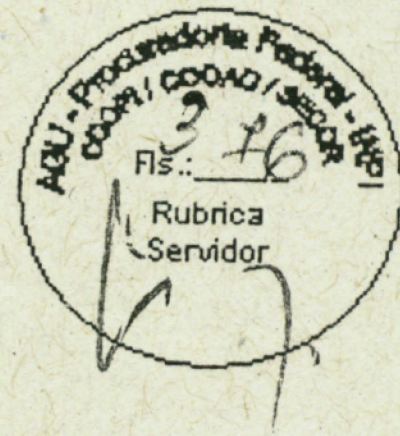


42. Ainda, mostra-se pertinente a inserção desta manifestação no sistema SAPIENS, considerando a provável judicialização da presente controvérsia administrativa, cabendo a SECOR adotar tal providência.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2015.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



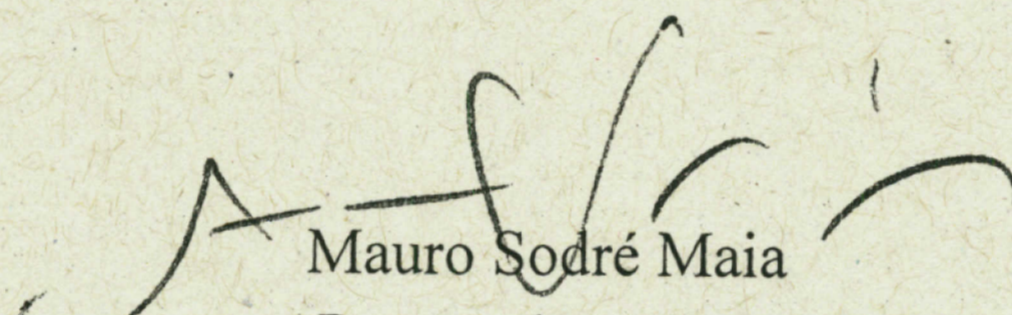
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0332/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. IG 201102

1. Aprovo o PARECER Nº 0014/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2015.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe