

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.609 - SP (2019/0318051-5)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AUTOR : **ADRIANE SILVEIRA**
ADVOGADOS : **MARIA ELIZA LANDI - SP208262**
: **RODRIGO DUARTE - SP358824**
RÉU : **IRACEMA MARQUES GIL**
ADVOGADOS : **MARIA ISABEL MONTANES FRANCISCO - SP288555**
: **VANESSA FRANCISCO DE ALBUQUERQUE SCIUBA - SP370618**
: **ARIELLA MAGALHÃES OHANA - AP001679**

DECISÃO

Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por ADRIANE SILVEIRA em face de IRACEMA MARQUES GIL, com fulcro no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir decisão monocrática proferida pelo em. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, negando provimento ao recurso especial nº 1.661.366/SP, nos seguintes moldes, em síntese:

"No caso concreto, o Tribunal a quo consignou que a autora, ora recorrida, explora no mercado a marca "Super Nanny Dogs Brasil", voltada ao adestramento de animais.

Por outro lado, a ré, ora recorrente, passou a utilizar-se do domínio "www.nannydog.com.br" voltado à prestação de serviços veterinários, o que, segundo a Corte de origem, criou confusão perante a clientela, que não pôde fazer distinção clara entre as referidas empresas, cuja atuação se perfazia no mesmo nicho de mercado.

Nesse sentido, conforme bem anotou a Corte local, apesar de a ora recorrida não ter logrado êxito em obter junto ao INPI o registro da marca "Super Nanny Dogs Brasil" à época em que a ora recorrente procedeu à utilização do domínio virtual "www.nannydog.com.br", a notória utilização pelo público usuário, dos serviços prestados por "Super Nanny Dogs Brasil", evidencia que a recorrente desrespeitou símbolo/sinal distintivo já utilizado no mercado, esbarrando no fenômeno cognominado "extravasamento do símbolo" (grifou-se), conceito muito bem delineado por Sua Excelência, a Ministra Nancy Andrighi ao proferir o voto condutor do acórdão exarado no mencionado Recurso Especial nº 1.232.658, senão vejamos, in verbis:

*Essa proteção varia conforme o **grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado**. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Pelo princípio da territorialidade, a proteção conferida à*

marca deve respeitar a soberania de cada Estado e as especificidades do seu ordenamento jurídico.

Direitos marcários concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que tenham por objeto a mesma marca, são absolutamente distintos, susceptíveis de proteção autônoma em cada um dos Estados. Já pelo princípio da especialidade, o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o ramo de atividade ao qual pertence o seu titular.

*Essas regras, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno que Denis Borges Barbosa denomina **“extravasamento do símbolo”, ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro.***

*A LPI reconhece duas formas de “extravasamento do símbolo”, atuando no sentido de mitigar os mencionados princípios informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade. [...] Acrescente-se, por oportuno, que mesmo no campo da **colidência entre marcas e signos distintivos** sujeitos a outras modalidades de proteção – como o nome empresarial e o título de estabelecimento – **a caracterização do aproveitamento parasitário também fica adstrita ao princípio da especialidade, de modo que só haverá violação se ambas as partes atuarem no mesmo segmento de mercado,** ou se a marca for de alto renome. (grifou-se).*

Dessa forma, não restam dúvidas de que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia de forma acertada, razão porque o acórdão recorrido não merece nenhum reparo nesse particular.” (nas fls. 214/226).

A decisão rescindenda transitou em julgado 12/12/2017.

A inicial afirma que “após o trânsito em julgado, (...) obteve provas novas **que se existissem à época do ajuizamento da ação sob o nº 0103715-35.2012.8.26.0100, o resultado seria favorável à Autora Adriane**” (grifou-se, na fl. 4).

Superior Tribunal de Justiça

Salienta, nesse passo, que, *"no processo nº 907343864 do INPI, em 13/09/2016 a marca "NANNYDOG SERVIÇOS ESPECIAIS PARA CÃES" foi concedida em favor da Srª Adriane", ora autora, e que, "por outro lado, como se observa no processo nº 901126802 do INPI, a Ré teve seu pedido de registro da marca INDEFERIDO" (nas fls. 4/5).*

Nesse rumo, defende que, caso sejam levadas em consideração as provas novas, *"cairia por terra o argumento da Iracema, ora Ré, acerca de utilização de marca que não pertencia à Adriane, ora Autora, eis que esta teve a marca registrada antes", pois "o registro da marca em nome de Adriane (Autora) foi concedido durante o andamento da ação ajuizada pela Iracema (Ré) pporém não pode ser utilizado como prova eis que não caberia produção de provas em sede de recurso especial" (na fl. 6).*

Requer *"seja concedida, liminarmente a tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado no Recurso Especial, suspendendo o cumprimento de sentença sob o nº 0067923-73.2019.8.26.0100, consequentemente, autorizando a Autora a utilizar a sua marca, dando vigência ao artigo 129 da Lei nº 9.279/96" e, no mérito, "a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão prolatado no Recurso especial (anexo), com a prolação de novo julgamento favorável, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil" (nas fls. 14/15).*

No mérito, solicita *"seja julgada procedente a presente ação, para desfazer a coisa julgada material rescindindo o Acórdão objurgado, e ato contínuo, acolham os pedidos sucessórios (i) declarando a competência absoluta da JUSTIÇA FEDERAL e, via de consequência, decretando a nulidade do feito desde o início, remtendo-se os autos para o Juízo competente, e, acaso superado, (ii) julgando-se totalmente improcedentes as ações cumuladas" (na fl. 830).*

É o relatório.

Passo a decidir.

Afirma a autora que o fato do INPI ter deferido em seu favor, em 13/9/2016, o registro da marca "NANNYDOG SERVIÇOS ESPECIAIS PARA CÃES" e haver indeferido o pedido da ré de registro da marca "SUPER NANY DOGS", em 6/3/2019, constituem provas novas hábeis a promover a rescisão da decisão em evidência.

Todavia, dispõe o art. 966, VII, do Código de Processo Civil que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, **posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso**, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Nessa toada, o deferimento pelo INPI do registro da marca requerida pela autora, em 6/3/2019, não pode ser considerada prova nova cuja existência a autora ignorava ou de que não pôde fazer uso, porquanto o fato foi constituído em data posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Logo, como o fato ainda não existia, a autora não pode alegar que ignorava sua existência ou que não pôde fazer uso dele. No máximo, o fato alegado pode fundamentar novo pedido (nova causa de pedir) em nova ação manejada nas instâncias ordinárias.

De igual modo, o indeferimento do registro da marca requerida pela ré não pode ser considerada como prova nova porque foi levado em consideração no julgamento da apelação e do próprio recurso especial cuja decisão se pretende rescindir.

A propósito, confira-se o seguinte excerto da assinalada decisão:

"Nesse sentido, conforme bem anotou a Corte local, apesar de a ora recorrida não ter logrado êxito em obter junto ao INPI o registro da marca "Super Nanny Dogs Brasil" à época em que a ora recorrente procedeu à utilização do domínio virtual "www.nannydog.com.br", a notória utilização pelo público usuário, dos serviços prestados por "Super Nanny Dogs Brasil", evidencia que a recorrente desrespeitou símbolo/sinal distintivo já utilizado no mercado, esbarrando no fenômeno cognominado "extravasamento do símbolo" (grifou-se, na fl. 222).

Dessa forma, na espécie, não ficou evidenciado o *fumus boni iuris*, que é caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados na inicial e pela probabilidade de seu acatamento pelo julgador.

Com efeito, especialmente em ações rescisórias, o pedido acautelador deve ser examinado cuidadosamente e com mais rigor. Embora rescindível, não se pode afastar a premissa de que de coisa julgada se trata, cuja intangibilidade é consequência do princípio da segurança jurídica, que dá credibilidade aos julgamentos prolatados no âmbito do Poder Judiciário.

Superior Tribunal de Justiça

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar e admito o processamento da ação rescisória.

Cite-se a ré para, querendo, responder à presente ação no prazo de 30 dias, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil

Publique-se.

Brasília, 19 de novembro de 2019.

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator