



Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.1

Autora: Thug Nine Comércio de Roupas, Calçados e Acessórios Ltda.

Ré: Lojas Renner S/A

Relator: Des. Mauro Pereira Martins

ACÓRDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE JULGADO DA C. VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL QUE, EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL, FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE MARCA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ E JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 514 DO STF. PROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA RESCISÓRIA, QUE SE IMPÕE. MANIFESTA OFENSA À NORMA JURÍDICA VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DECISÃO RESCINDENDA TERATOLÓGICA E CONTRÁRIA À LEI DE

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.2

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA DA AUTORA VALIDAMENTE EXPEDIDO, GOZANDO DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, XXIX, DA CF), E ASSEGURANDO AO RESPECTIVO TITULAR O SEU USO EXCLUSIVO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONSOANTE A NORMA CONTIDA NO ART. 129 DA LEI Nº 9.279/96, DEVENDO SER RESPEITADO, NÃO CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO, DE OFÍCIO, ANALISAR A REGULARIDADE OU ESTABELECEER LIMITES AO REGISTRO CONCEDIDO PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO COMPETENTE PARA TANTO QUANDO NÃO HOUVER PROVOCAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRÓPRIO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INÉRCIA PROCESSUAL OU DE JURISDIÇÃO. LIMITAÇÕES AOS DIREITOS CONFERIDOS POR MARCA PROTEGIDA ARROLADAS, DE FORMA EXAUSTIVA, NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DENTRE AS QUAIS NÃO SE MOSTRAM PRESENTES AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO JULGADO RESCINDENDO. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL EM QUESTÃO, ASSIM COMO DE TODOS OS OUTROS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS, QUE DEVE SER ENCARADA COMO SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E SOMENTE

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.3

ADOTADA QUANDO DEMONSTRADA A SUA EFETIVA NECESSIDADE, OU SEJA, QUANDO HOVER COLISÃO ENTRE DIREITOS DE NATUREZA FUNDAMENTAL, NÃO PODENDO ESTA PONDERAÇÃO OCORRER DE FORMA BANALIZADA, A PARTIR UNICAMENTE DE ARGUMENTOS GENÉRICOS, SEM CONSIDERAR A SITUAÇÃO CONCRETA. **PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA, PARA RESCINDIR O ACÓRDÃO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, PROLATADO PELA C. 22ª CÂMARA CÍVEL NO PROCESSO nº 0069978-03.2016.8.19.0001, CONSERVANDO-SE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEMANDANTE NAQUELES AUTOS.**

RMD





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Seção Cível



Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.4

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.º **0073352-93.2017.8.19.0000**, em que é Autora **Thug Nine Comércio de Roupas, Calçados e Acessórios Ltda.**, e Ré **Lojas Renner S/A**.

A C O R D A M os Desembargadores que compõem a Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, em **JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO RESCISÓRIA**, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019.

MAURO PEREIRA MARTINS
Desembargador Relator

Secretaria da Seção Cível
AV. Erasmo Braga, n.º 115, 9º andar – Sala 906 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20020-970
Tel.: + 55 21 3133-4114 – E-mail: secciv@tjrj.jus.br

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.5

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória proposta por Thug Nine Comércio de Roupas, Calçados e Acessórios Ltda., em face de Lojas Renner S/A, pleiteando a sociedade demandante a rescisão de acórdão prolatado pela C. 22ª Câmara Cível que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com responsabilidade civil (proc. 0069978-03.2016.8.19.0001), deu provimento ao recurso de apelação da parte ré e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRESA AUTORA QUE DETÉM O REGISTRO DA MARCA “THUG”, PALAVRA EM LÍNGUA INGLESA UTILIZADA PELA RÉ EM ESTAMPAS DE ROUPAS POR ESTA COMERCIALIZADAS. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PALAVRA QUE, SE TRADUZIDA PARA O VERNÁCULO NACIONAL, SIGNIFICA VÂNDALO, BANDIDO, ASSASSINO, MATADOR E RUFIAO, TERMOS COM SIGNIFICADO CONTRÁRIOS À MORAL E AOS BONS COSTUMES, O QUE JÁ SERIA MOTIVO DE IMPEDIMENTO DO REGISTRO, CONFORME

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.6

ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO ART. 124, III, DA LPI. TAMBÉM DEVE SER ESCLARECIDO QUE, PARA SE INCORRER NA VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO DA MARCA, FAZ-SE NECESSÁRIO AVERIGUAR, NO CONJUNTO DOS ELEMENTOS VISUAIS, A POSSIBILIDADE DE QUE OCORRA A CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO ENTRE OS SEUS SINAIS COMPONENTES. DA MESMA FORMA, HÁ DE SER PERQUIRIDO SE, DE FATO, OCORREU O EXERCÍCIO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E PARASITÁRIA, QUAL SEJA, A PRÁTICA DE CONDUITA QUE SE TRADUZA EM MANIFESTO EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTO, VOLTADO TANTO PARA CONFUNDIR O CONSUMIDOR QUANTO PARA OBTER VANTAGEM OU PROVEITO ECONÔMICO. DE TODO O EXPOSTO, E LASTREADA NAS PROVAS COLIGIDAS, A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MERECE INTEGRAL REFORMA. O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL SE PRETENDE A EXCLUSIVIDADE DA PALAVRA “THUG”, AINDA QUE O PIONEIRISMO DO REGISTRO PERTENÇA À AUTORA, É DECIDIR CONTRA A LIVRE CONCORRÊNCIA, AINDA MAIS QUANDO NÃO SE VISUALIZAM PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E PARASITÁRIA, UTILIZANDO-SE DE EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTO, VOLTADO

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.7

PARA CONFUNDIR O CONSUMIDOR OU OBTER VANTAGEM OU PROVEITO ECONÔMICO. RESSALTESE AINDA QUE NÃO PODE APROPRIAR-SE DE UMA EXPRESSÃO EM LÍNGUA INGLESA A QUAL, COM A DEVIDA TRADUÇÃO, APONTA PARA EXPRESSÃO CONTRÁRIA À MORAL OU AOS BONS COSTUMES. MARCA DE ALTO RENOME NÃO COMPROVADA. NESSE CONTEXTO, A DECISÃO A SER TOMADA, PARA FINS DOS ARTS. 129 E 130, III, DA LEI 9279/96, NÃO DEVERÁ SER FUNDADA APENAS NESSE REQUISITO FORMAL, POIS EXISTE, EM OUTRO VÉRTICE, A QUESTÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA E DO INTERESSE ECONÔMICO QUE PREPONDERA PARA ESTIMULAR A LIVRE INICIATIVA E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (ART. 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), O QUE PERMITE RELATIVIZAR A EXCLUSIVIDADE QUE O REGISTRO JUNTO AO INPI CONFERE À AUTORA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.”

Pugnou a sociedade empresária demandante pela concessão da tutela provisória de urgência para que fosse suspenso o cumprimento do *decisum* rescindendo e, ao final, pela procedência da pretensão rescisória para que fosse desconstituída a decisão ora atacada, julgando-se procedentes os pedidos formulados no processo nº 0069978-03.2016.8.19.0001.

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.8

Para tanto, relata que é titular da marca “THUG”, com a qual identifica seus produtos e que, no ano de 2016, teve ciência de que a sociedade demandada passou a vender itens de vestuário, como bermudas e camisetas, identificadas pela marca “THUG”, criando falsa associação entre os produtos comercializados por ambas as sociedades, razão pela qual ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais, na qual obteve sentença de procedência, posteriormente reformada pelo acórdão rescindendo.

Defende que o aludido acórdão violou o art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, bem como os arts. 129 e 130, III, da Lei 9.279/96, que regulam os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Acrescenta que o julgado em questão criou, de forma teratológica e indevida, um requisito não previsto na Lei de Propriedade Industrial, pois fundamentou a improcedência dos pedidos na tese de que, para fins de caracterização de violação de marca, há de ser perquirido se, de fato, ocorreu o exercício da concorrência desleal e parasitária, consistente na prática de conduta que se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obtenção de vantagem ou proveito econômico.

Destaca que, ao exigir o emprego de meio fraudulento para configuração de infração à marca, o julgado rescindendo restringe, sem base legal, a proteção do titular, que, à luz dos arts. 129 e 130, III, da Lei 9.279/96, só dependeria da concessão do registro validamente expedido.

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.9

Coloca que tal entendimento confunde o instituto da concorrência desleal com a infração de marca, além de configurar flagrante violação à garantia constitucional à propriedade de marca.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, para haver infração à marca, devem estar presentes apenas três requisitos, quais sejam: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor.

Assevera que tal ilegalidade independe de fraude ou má-fé, sendo suficiente para sua configuração que um único produto reproduza o signo do titular, de maneira desautorizada.

Alega, ainda, que o acórdão consignou que a sociedade autora não poderia se apropriar de uma expressão em língua inglesa contrária à moral e aos bons costumes, interferindo, de forma indevida nas atribuições do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que é encarregada do exame e da concessão dos registros das marcas.

Decisão de concessão da tutela provisória de urgência requerida na inicial, a fls. 78/85.

Por sua vez, em sede de contestação (fls. 102/147), a sociedade demandada argui, preliminarmente, a falta de interesse de agir, em

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.10

razão da necessidade de esgotamento das instâncias recursais extraordinárias para propositura da ação rescisória, o não cabimento de ações desta natureza diante da existência de controvérsia jurisprudencial sobre a relação entre o direito de marca e a tutela da concorrência, bem como a excepcionalidade da relativização da coisa julgada.

No mérito, defende que a causa de pedir na presente demanda não enfrenta todos os fundamentos do acórdão rescindendo, defendendo, outrossim, a inexistência de violação direta à literal disposição da lei.

Sustenta, por fim, a higidez da decisão rescindenda e a imprestabilidade da ação rescisória para corrigir suposta injustiça, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas naqueles autos.

A Procuradoria de Justiça, a fls. 289/295, opinou pela procedência da pretensão rescisória.

É o relatório. Passo ao voto.

Cuida-se de pretensão rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/15, na qual se discute a existência de violação, pelo acórdão rescindendo, do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 129 e 130, III, da Lei 9.279/96, que consagram o direito à propriedade das marcas e regulam os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Rejeita-se, desde logo a preliminar de falta de interesse de agir, na medida em que, embora não tenha a sociedade demandante interposto

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.11

recursos às instâncias superiores para tentar obter a reforma do acórdão que pretende ver rescindido, certo é que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do verbete sumular de nº 514, consolidou entendimento no sentido de que a admissão da ação rescisória não está subordinada ao esgotamento de todos os meios recursais na ação anterior, entendimento este que tem perfeita aplicação ao caso concreto. Confira-se:

“Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotados todos os recursos.”

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Seção Cível já teve a oportunidade de se manifestar:

0046483-93.2017.8.19.0000 - AÇÃO RESCISÓRIA Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - Julgamento: 02/08/2018 - SEÇÃO CÍVEL. Ação rescisória com fundamento em violação de norma jurídica. Ação de conhecimento objetivando o restabelecimento do fornecimento de água, suspenso em razão de débito pretérito, com pedido cumulado de indenização por dano moral, tendo sido a sentença de procedência parcialmente reformada em sede de apelação, em decisão monocrática do Relator, para determinar a compensação dos valores apurados, quando da liquidação. Autor que alega terem sido violados os artigos 336 e 342 do Código

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.12

de Processo Civil ao ser autorizada a compensação somente arguida pela parte ré quando do oferecimento de recurso adesivo. **Ação rescisória que é admissível uma vez que para a sua propositura não se exige o esgotamento recursal.** Questão relativa à compensação de valores que não fora arguida como matéria de defesa, no momento oportuno, não comportando exame de ofício pelo julgador. Violação das normas jurídicas invocadas pelo Autor que conduz à procedência do pedido rescisório.

Relativamente às demais questões arguidas preliminarmente pela parte ré, verifica-se que as mesmas envolvem matéria de mérito em relação à pretensão rescisória, podendo em tese conduzir à improcedência do pedido formulado na exordial e não à extinção do processo sem julgamento do mérito, à luz da teoria da asserção.

Superadas tais premissas, tem-se que as hipóteses de rescindibilidade da decisão de mérito transitada em julgado estão expressamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil/2015 e devem ser interpretadas restritivamente, já que a possibilidade de ataque à coisa julgada material é de todo excepcional, não podendo a ação rescisória ser ajuizada com o único intuito de rediscutir matéria já decidida, ou seja, para manifestar o mero inconformismo com o deslinde da questão.

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.13

Acerca do tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery¹ lecionam que “a decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966, V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AR 4500 / AL AÇÃO RESCISÓRIA 2010/0091067-8. Ministro JORGE MUSSI (1138). Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148). RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91, ALTERADO PELA LEI N. 9.032/95. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. JULGADO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIOU A CAUSA SOB ESSE DISPOSITIVO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. **A rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC, por violação a literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação, *primo actu oculi*, de que a interpretação dada pelo acórdão**

¹ JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, pag. 2.055, REVISTA DOS TRIBUNAIS, São Paulo, 2016.

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.14

rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal. 2. A

Autarquia Federal alegou ter ocorrido violação a literal disposição do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.032/95. Todavia, referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pelo julgado rescindendo, que se ateve a apreciar o artigo 44 da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.032/95, referente à aposentadoria por invalidez. 3. Ação rescisória que se julga improcedente.

A ofensa à norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC/15, que autoriza a propositura da ação rescisória é aquela manifesta, pressupondo, portanto, que a decisão rescindenda seja claramente contrária à norma, sob pena de se admitir o indevido rejuízo de questões já definitivamente decididas, em violação à coisa julgada.

No caso concreto, verifica-se que a demandante fundamenta sua pretensão na ocorrência de suposta violação, pelo acórdão impugnado, a dispositivos da Lei nº 9.279/96 que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e, por consequência, ao direito constitucional a propriedade das marcas.

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.15

Com efeito, da análise dos autos nos quais foi proferido o acórdão rescindendo (proc. 0069978-03.2016.8.19.0001), extrai-se que a pretensão formulada naquela demanda consistiu na obrigação atribuída à sociedade demandada de se abster de usar a marca “THUG” e variações de propriedade da autora, além de reparação por danos morais e materiais.

Como causa de pedir, relatou a autora, em síntese, que foi surpreendida ao tomar conhecimento de que a ré passou a vender, em suas lojas, tanto físicas quanto em seu espaço virtual de vendas, itens de vestuário, como bermudas e camisetas, identificadas pela marca “THUG”, induzindo consumidores a acreditar na existência de vínculo de representação e distribuição entre as partes litigantes.

Sobreveio sentença de procedência integral da pretensão formulada na exordial, contra a qual a demandada interpôs recurso de apelação, distribuído à Vigésima Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça que, por sua vez, deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“a) A palavra *thug*, se traduzida para o vernáculo nacional, significa vândalo, bandido, assassino, matador e rufião, termos com significado contrários à moral e aos bons costumes, o que já seria motivo de impedimento do registro, conforme entendimento extraído do art. 124, III, da LPI;

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.16

b) Conferir a exclusividade da palavra *thug* à autora, ainda que o pioneirismo do registro lhe pertença, é decidir contra a livre concorrência, ainda mais quando não se visualizam práticas de concorrência desleal e parasitária, utilizando-se de emprego de meio fraudulento, voltado para confundir o consumidor ou obter vantagem ou proveito econômico;

c) A decisão a ser tomada, para fins dos arts. 129 e 130, III, da Lei 9279/96, não deverá ser fundada apenas nesse requisito formal, pois existe, em outro vértice, a questão da função social da marca e do interesse econômico que prepondera para estimular a livre iniciativa e a organização do trabalho (art. 170, da Constituição Federal), o que permite relativizar a exclusividade que o registro junto ao INPI confere à autora.”

Relativamente ao primeiro fundamento, de que o significado da palavra *thug*, por si só, impediria o registro da marca, por “ter significado contrários à moral e aos bons costumes”, tem-se que os registros de marca da autora foram submetidos ao competente procedimento para a aquisição do direito de exclusividade perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (pasta 00043 do processo 0069978-03.2016.8.19.0001), órgão responsável por verificar os requisitos necessários para o registro.

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.17

Acrescente-se, por oportuno, que inexistente qualquer notícia naqueles autos de que os registros em nome da demandante tenham sido declarados nulos, seja em ação específica, seja em pretensão reconvenicional formulada pela demandada.

Ora, o registro de marca validamente expedido, que tem proteção constitucional (art. 5º, XXIX, da CF), assegura ao respectivo titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional, consoante a norma contida no art. 129 da Lei nº 9.279/96.

Com efeito, eventual nulidade do registro somente pode ser reconhecida por meio de processo administrativo ou através da competente ação de nulidade proposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, nos termos dos arts. 168 e 173 da Lei nº 9.279/96, abaixo transcritos:

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

O registro validamente expedido deve ser respeitado, pois possui presunção de legitimidade, conferindo a propriedade da marca ao depositante. Logo, não cabe ao Poder Judiciário, de ofício, analisar a regularidade ou estabelecer limites ao registro concedido pelo órgão

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.18

administrativo competente para tanto, quando não houver provocação, sob pena de violação ao próprio princípio constitucional da inércia processual ou de jurisdição.

Ademais, as limitações aos direitos conferidos por marcas protegidas estão arroladas, de forma exaustiva, na Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 132. Confira-se:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.19

Fora dessas hipóteses, todas as atividades que apresentem objetivo comercial integram o rol de atividades que apenas podem ser realizadas mediante autorização prévia do titular da marca.

Não se nega que o Poder Judiciário foi chamado a um protagonismo nunca antes experimentado, principalmente diante do enfraquecimento de outras instituições perante a opinião pública. Contudo, isso não lhe confere a faculdade de avocar atribuições de órgãos administrativos, substituindo-lhes em suas funções essenciais sem que haja a devida provocação.

Logo, inexistindo notícias acerca de eventual nulidade do registro, este deve prevalecer.

Impende, outrossim, ressaltar que a utilização indevida da marca alegada pela parte autora consiste não apenas no simples uso da expressão “thug”, mas no emprego de cores e formas em peças de vestuário comercializadas pela ré muito semelhantes à marca preexistente.

O segundo fundamento para a improcedência do pedido foi o de que a violação de marca dependeria da efetiva demonstração de práticas de concorrência desleal e parasitária, utilizando-se de emprego de meio

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.20

fraudulento, voltado para confundir o consumidor ou obtenção de vantagem ou proveito econômico.

Nada obstante, da leitura atenta da inicial do processo originário, verifica-se que a conduta atribuída à sociedade demandada não se trata de concorrência desleal, questão esta definida no âmbito da Lei nº 9.279/96, em seu art. 195, tratando-se a hipótese versada naqueles autos de demanda fundada em violação ao direito de propriedade industrial, por infração a direito sobre a marca registrada junto ao INPI, o qual não depende da verificação de qualquer conduta desleal ou parasitária, praticada por terceiros, para ser protegido.

Logo, ao concluir pela necessidade de existência de elementos subjetivos, quais sejam, a prática de concorrência desleal e parasitária, com a utilização de meio fraudulento para confundir o consumidor ou obter vantagem, o julgado rescindendo acabou por criar restrições a um direito fundamental da demandante não autorizadas constitucionalmente e não previstas na legislação de regência.

Ademais, conforme destacado pela Exma. Ministra Nancy Andrighi, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.661.176/MG, a lei que regula a propriedade industrial não exige, para fins indenizatórios, comprovação dos prejuízos sofridos ou do dolo do agente: “Ao contrário, de

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.21

modo bastante amplo, permite ao titular da marca intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”.

Os limites impostos ao titular da marca, como já destacado, estão arrolados, de forma exaustiva, dentre os quais não se mostram presentes as restrições impostas pelo julgado em questão que, ao concluir dessa forma, violou manifestamente a Lei de Propriedade Industrial e, por via de consequência, a própria Constituição Federal.

O terceiro fundamento resta calcado na necessidade de relativização do direito de marca conferido à autora diante da “função social da marca e do interesse econômico que prepondera para estimular a livre iniciativa e a organização do trabalho”.

Entretanto, a relativização do direito fundamental em questão, assim como de todos os outros constitucionalmente previstos, deve ser encarada como situação excepcional e somente adotada quando demonstrada a sua efetiva necessidade, ou seja, quando houver colisão entre direitos de natureza fundamental, não podendo esta ponderação ocorrer de forma banalizada, a partir unicamente de argumentos genéricos, sem considerar a situação concreta.

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.22

Não se desconhece que a Constituição Federal garante a livre iniciativa e a livre concorrência. Abusos dessas garantias, contudo, não são tolerados, de modo que não se pode permitir a adoção de condutas empresariais pautadas na imitação de marcas e desenhos industriais, sob pena de se ter esvaziada a proteção conferida a estes direitos.

No caso concreto, da análise do conjunto probatório produzido nos autos originais, percebe-se que a sociedade demandada, na comercialização de seus produtos, utilizou as mesmas imagens e características de produtos utilizados pela autora para a comercialização de suas peças de vestuário, com aproveitamento manifesto da marca desta, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau, revelando-se acertada a sentença de procedência da pretensão deduzida naqueles autos e teratológico e contrário à Lei de Propriedade Industrial o acórdão rescindendo.

Assim, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, impõe-se julgar procedente o pedido, em *iudicium rescindendum*, para desconstituir o acórdão proferido nos autos da ação, tombada sob o n.º 0069978-03.2016.8.19.0001, de modo a conservar a sentença de procedência dos pedidos formulados pela demandante naqueles autos.

RMD





Ação Rescisória nº 0073352-93.2017.8.19.0000

FLS.23

Por todo exposto, **VOTO NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO RESCISÓRIA, PARA RESCINDIR O ACÓRDÃO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, PROLATADO PELA C. 22ª CÂMARA CÍVEL NO PROCESSO nº 0069978-03.2016.8.19.0001, CONSERVANDO-SE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEMANDANTE NAQUELES AUTOS.**

Restitua-se à autora o valor do depósito recursal, nos termos do art. 974, *caput*, do CPC/2015.

Condena-se, ainda, a ré, no pagamento das custas processuais e da verba honorária no valor de 13% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC/2015.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019.

MAURO PEREIRA MARTINS

Desembargador Relator

