

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6609 - SP (2019/0318051-5)

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

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO. PROVA NOVA. DESCARACTERIZAÇÃO. DEFERIMENTO PELO INPI DO REGISTRO DE MARCA REQUERIDO PELA AUTORA E INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE MARCA REQUERIDO PELA RÉ. FATOS OCORRIDOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO E DE PLENO CONHECIMENTO DA AUTORA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O deferimento pelo INPI do registro da marca requerida pela própria autora, em **6/3/2019**, não pode ser considerado prova nova, cuja existência a autora ignorava ou de que não pôde fazer uso, porquanto o fato foi constituído em data anterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, em 12/12/2017 (na fl. 593 dos autos do REsp 1.661.366/SP), não sendo factível concluir que a autora desconhecia o deferimento de registro que lhe beneficiava e que já era objeto do litígio entre as partes.
2. O indeferimento do registro da marca requerida pela ré não pode ser considerado como prova nova, porque foi levado em consideração no julgamento da apelação e do próprio recurso especial cuja decisão se pretende rescindir.
3. Decisão de indeferimento da tutela antecipada mantida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco

Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 16 de junho de 2020 (Data do Julgamento)

Ministro Raul Araújo
Relator

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

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

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANE SILVEIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, admitindo, noutro passo, o processamento da presente ação rescisória, por ausência de constatação do alegado erro de fato, nos seguintes moldes, em síntese:

*"(...) 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**" (nas fls. 285/288).*

Sustenta a autora, por sua vez, que "a apelação da Agravada é datada de 21/10/2013 (fls 116/126), com julgamento em 14/03/2016 (fls. 132/142)", que o "Recurso especial é de 12/07/2016, protocolado em 13/07/2016" e que, como "se observa no processo nº 907343864 do INPI, **a marca da Agravante somente foi registrada em 13/09/2016, ou seja, (dois) meses após a apresentação do recurso especial**" (grifou-se, na fl. 299).

Assim, no particular, conclui que "**o registro da marca da Agravante se deu após o Recurso especial e antes do trânsito em julgado**" e que, "sendo assim, a Agravante não pôde utilizar-se dessa prova, razão pela qual a decisão ora agravada deve ser reformada para

Superior Tribunal de Justiça

conceder a tutela de urgência à Agravante para suspender o cumprimento de sentença" (grifou-se, na fl. 299).

Alega, noutra quadra, que, "como se observa no processo nº 901126802 do INPI, a Agravada teve seu pedido de registro da marca INDEFERIDO após o trânsito em julgado, o que reforça as alegações da Agravante" e que "a Agravante não pode ser compelida a parar de usar seu domínio de internet, uma vez que teve seu registro deferido, não tendo nenhuma impugnação por parte da Agravada", até mesmo porque "o que se verificou dos documentos juntados aos autos é que de fato não há semelhança nas atividades desenvolvidas pelas partes" (na fl. 300).

Por fim, defende que "o acórdão recorrido pauta a responsabilidade de indenizar no simples fato da Agravante ter utilizado marca que não lhe pertencia, contudo, a marca foi concedida à Agravante e o pedido da Agravante foi indeferido, o que muda totalmente o destino da demanda. Ademais, a prova nova (registro da marca da Agravante) se deu depois da apresentação do recurso especial e antes do trânsito em julgado)" (na fl. 303).

A agravada apresentou contestação à ação rescisória e impugnação do agravo interno (nas fls. 307/359 e 361/362).

É o relatório.

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

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

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO. PROVA NOVA. DESCARACTERIZAÇÃO. DEFERIMENTO PELO INPI DO REGISTRO DE MARCA REQUERIDO PELA AUTORA E INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE MARCA REQUERIDO PELA RÉ. FATOS OCORRIDOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO E DE PLENO CONHECIMENTO DA AUTORA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O deferimento pelo INPI do registro da marca requerida pela própria 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 anterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, em 12/12/2017 (na fl. 593 dos autos do REsp 1.661.366/SP), não sendo factível concluir que autora desconhecia o deferimento de registro que lhe beneficiava e que já era objeto do litígio entre as partes.
2. O indeferimento do registro da marca requerida pela ré não pode ser considerado como prova nova, porque foi levado em consideração no julgamento da apelação e do próprio recurso especial cuja decisão se pretende rescindir.
3. Decisão de indeferimento da tutela antecipada mantida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

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

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

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Afirmou a autora, na inicial da ação rescisória, que o fato de o 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, constitui 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 própria 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 anterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, em 12/12/2017 (na fl. 593 dos autos do REsp 1.661.366/SP), não sendo factível concluir que autora desconhecia o fato que lhe beneficiava.

Destaca-se, nesse ponto, que prova nova a que o CPC se refere é aquela já existente anteriormente ao trânsito em julgado, mas de cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou de que não pôde fazer uso. Ora, como visto, não é factível que a autora ignorava a concessão pelo INPI de registro por ela mesma requerido, ainda mais porque, nesse momento, ela já litigava contra a ré alegando contra esta a violação de sua marca notória, embora ainda não registrada.

Logo, como o fato já existia antes do trânsito, a autora não pode alegar que ignorava sua existência ou que não pôde fazer uso dele. No máximo, o fato alegado pode

Superior Tribunal de Justiça

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 considerado 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.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não tendo sido requerida a produção de prova específica pelos litigantes, intimem-se a autora e a ré para, sucessivamente, apresentarem razões finais, no prazo de 10 (dez) dias úteis - art. 237 do RISTJ -, alertando que a apresentação de documentos novos acarretará a abertura de prazo para réplica.

Após, ao Ministério Público Federal.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

**AgInt na AR 6.609 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2019/0318051-5

Número de Origem:

0103715352028260100 103715352028260100 01037153520128260100 1037153520128260100

Sessão Virtual de 10/06/2020 a 16/06/2020

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

AUTUAÇÃO

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

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ADRIANE SILVEIRA

ADVOGADOS : MARIA ELIZA LANDI - SP208262

RODRIGO DUARTE - SP358824

AGRAVADO : IRACEMA MARQUES GIL

ADVOGADOS : MARIA ISABEL MONTANES FRANCISCO - SP288555

VANESSA FRANCISCO DE ALBUQUERQUE SCIUBA - SP370618

ARIELLA MAGALHÃES OHANA - AP001679

TERMO

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 16 de junho de 2020