



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em coisa julgada envolvendo ação cominatória e indenizatória por uso indevido de marca proposta contra empresa que utiliza marca semelhante à da autora, que tramitou na Justiça Comum estadual, e ação de nulidade de registro marca, proposta pela mesma autora contra a idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. Os elementos das demandas são diversos (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

2. Admite-se o indeferimento liminar da ação rescisória quando manifestamente improcedente o pedido (AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020).

3. Inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrigli, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Sustentou oralmente pela agravante BRIL COSMETICOS S.A. a Dra. LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Brasília-DF, 09 de novembro de 2022 (Data do Julgamento)

Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 414/434) interposto por BRIL COSMÉTICOS S.A. contra decisão desta relatoria que não conheceu da ação rescisória.

Em suas razões, a agravante alega que o julgamento proferido no REsp n. 1.582.179/PR violou coisa julgada produzida no REsp n. 1.312.131/SP. Afirmar que, apesar de o segundo julgado se referir à ação indenizatória por uso indevido de marca e o primeiro à ação de nulidade de registro, "ainda que almejassem finalidades distintas (abstenção de uso x nulidade de registro), a questão principal discutida em ambas as ações era a mesma: a possibilidade ou não de convivência entre os registros marcários de titularidade da Bombril e da Sany" (e-STJ fl. 415).

Argumenta que, nos autos do REsp n. 1.312.131/SP, entendeu-se pela "ilegalidade no uso das marcas 'SANY BRIL' e 'SANY BRILHO' pela Sany (e-STJ fl. 416), em demanda indenizatória e cominatória. Entretanto, contrariando esse comando, o acórdão rescindendo (REsp n. 1.582.179/PR), analisando outra demanda entre as partes, ação de anulação de registro, concluiu "pela legalidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 823.209.512 à Sany" (e-STJ fl. 415).

Argumenta que o Novo Código de Processo Civil "ampliou os limites objetivos da coisa julgada, não mais restringindo-o ao dispositivo da decisão" (e-STJ fl. 416), devendo abarcar a causa de pedir. Nesse contexto, afirma que a questão principal decidida no primeiro acórdão (REsp n. 1.312.131/SP) não foi respeitada.

Reitera a tese de afronta a coisa julgada, sustentando, no mérito, que na demanda anterior foi reconhecida a notoriedade da marca Bom Bril e que existe possibilidade de confusão e aproveitamento pela marca da agravada.

Alega que foram reconhecidos "direitos de propriedade industrial e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

exclusividade decorrentes dos registros marcários de titularidade da Agravante" (e-STJ fl. 428), devendo ser objeto de proteção.

Quanto aos efeitos subjetivos, ressalta que o "v. acórdão rescindendo (proferido no âmbito do Recurso Especial nº 1.582.179/PR), tem sido aplicado em diversos processos como precedente jurisprudencial deste E. Superior Tribunal de Justiça para decidir-se pelo caráter evocativo do termo distintivo da 'Família de marcas BRIL' e pela ausência de exclusividade da Agravante sobre o termo, desencadeando um 'efeito cascata' e gerando um verdadeiro caos jurídico" (e-STJ fl. 430).

Sustenta não ser possível o indeferimento liminar, monocrático, da ação rescisória, o que violaria "seu direito de 'emendar e/ou completar' a inicial" (e-STJ fl. 432).

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou sua apreciação do agravo pelo Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo aplicação de multa do art. 259, § 4º, do RISTJ e condenação em honorários advocatícios (e-STJ fls. 444/462).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em coisa julgada envolvendo ação cominatória e indenizatória por uso indevido de marca proposta contra empresa que utiliza marca semelhante à da autora, que tramitou na Justiça Comum estadual, e ação de nulidade de registro marca, proposta pela mesma autora contra a idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. Os elementos das demandas são diversos (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

2. Admite-se o indeferimento liminar da ação rescisória quando manifestamente improcedente o pedido (AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020).

3. Inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA Nº 6.868 - DF (2020/0288358-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece ser acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 401/409):

Cuida-se de ação rescisória (art. 966, IV, do CPC/2015), com pedido de tutela provisória, ajuizada por Bril Cosméticos S.A. para rescindir acórdão proferido no REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/08/2016, assim ementado (e-STJ fl. 88):

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

A autora sustenta que o acórdão rescindendo incorreu no vício do art. 966, IV, do CPC/2015, afrontando a coisa julgada estabelecida no REsp n. 1.312.131/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 14/02/2013:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.

1.- É inadmissível o recurso especial quanto a questões que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, por desinfluyente para o julgamento da lide.

2.- Para se afastar a conclusão a que chegou o v. aresto de 2º grau, de existência de marca notoriamente conhecida e de prática de concorrência desleal, seria inevitável, incontornável e necessário o reexame fático-probatório, vedado tal procedimento pela Súmula 7 desta Corte.

3.- O dissenso pretoriano deve ser demonstrado por meio do cotejo analítico, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal, o que não ocorreu no caso.

4.- Os Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida com a devida e suficiente fundamentação.

5. - Recurso Especial improvido.

Argumenta que o REsp n. 1.312.131 "foi interposto no âmbito de Ação Cominatória c/c Indenizatória movida pela Bombril contra Sany, em virtude do uso ilegal dos termos 'SANY BRIL' e 'SANY BRILHO' para identificar os seus produtos, enquanto que o Recurso Especial n. 1.582.179/PR foi interposto no âmbito de Ação de Nulidade movida pela Bombril contra Sany e INPI, buscando a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro n. 823.209.512 à Sany, referente à marca 'SANY BRIL'" (e-STJ fl. 4).

Ressalta que, quando proferido o acórdão rescindendo, o REsp n. 1.312.131/SP havia transitado em julgado (05/07/2013), envolvendo "as mesmas partes e as mesmas marcas então em debate, e reconheceu que (i) a marca BOMBRIL possui distintividade e força inquestionáveis (não se trata de marca fraca/evocativa); (ii) os registros de marca de titularidade da Bombril são aptos a lhe conferir a exclusividade decorrente da Lei 9.279/96; (iii) a utilização da marca 'SANY BRIL' pela Sany é apta a gerar confusão nos consumidores e o desvio de clientela; e que (iv) a marca BOM BRIL goza de notoriedade desde 1963" (e-STJ fl. 4/5).

Conclui que "a decisão transitada em julgado 'impõe a ordem de abstenção do uso da marca 'SANY BRIL' pela Sany, enquanto o v. acórdão rescindendo manteve válido o registro para a respectiva marca'" (e-STJ fl. 5), o que viola a coisa julgada anterior.

Afirma pertencer ao Grupo Bombril e que o registro das marcas "Bom Bril", "Brill", "Bril" e outras da "família Bril" lhe conferem direito de propriedade e uso exclusivo em todo o território nacional. Aponta que tais registros foram concedidos sem restrição pelo INPI, protegendo-os contra reprodução ou imitação desautorizada



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

por terceiros.

Argumenta que em 8 de julho de 1983, o INPI declarou "BOM BRIL" como marca notória, para fins do art. 67 da revogada Lei n. 5.772/71, o que teria sido ratificado em 23/09/2008, quando a referida autarquia lhe conferiu a proteção da marca de alto renome, impedindo que qualquer produto de limpeza possa ostentar a marca "BRIL".

Aponta que o acórdão rescindendo analisou ação de nulidade de registro da marca "SANYBRIL". A sentença julgou improcedente o pedido, e o TRF da 4ª Região, embora inicialmente tivesse dado provimento ao recurso, nos embargos de declaração, alterou esse entendimento e, com efeitos infringentes, admitiu a coexistência entre as marcas "sob o fundamento da 'ausência de exclusividade'" (e-STJ fl. 8).

Discorre sobre a "incoerência entre os v. acórdãos", pois "ou a ora Ré usa sua marca, como lhe permite o acórdão rescindendo e, ao mesmo tempo, descumpre o acórdão recentemente transitado em julgado, ou a Ré deixa de usar sua marca, atendendo ao comando do primeiro acórdão, e, ao mesmo tempo, torna inócuo o acórdão que manteve válido o registro de sua marca" (e-STJ fl. 10).

Ainda em sede de juízo rescindente, afirma que "havia um entendimento sedimentado (transitado em julgado), no sentido de reconhecer a força e a distintividade das marcas da "Família BRIL" [...] e a impossibilidade de convivência entre as marcas anteriores de titularidade da Autora e a marca "SANYBRIL" da ré, por possibilidade de gerar confusão/associação indevida" (e-STJ fl. 11), o que motivou a ordem de abstenção do uso da marca.

Aponta que o reconhecimento do alto renome da marca "BOM BRIL" em 23/09/2008 apenas chancelou uma situação fático-jurídica preexistente em razão de a marca ser notória nos termos do revogado art. 67 da Lei n. 5.772/71, o que teria sido ignorado pelo acórdão combatido.

Sustenta que as marcas protegidas "possuem distintividade intrínseca e extrínseca, o que as coloca no patamar de marca forte, passível de toda e qualquer proteção legal" (e-STJ fl. 16).

A respeito da possibilidade de confusão e desvio de clientela, afirma que a violação da coisa julgada seria mais evidente, pois o primeiro julgamento (REsp n. 1.312.131/SP) teria reconhecido a concorrência desleal, mas, no julgado rescindendo, ficou estabelecido que não houve intuito de provocar confusão no consumidor.

Argumenta, ainda, que o REsp n. 1.582.179/PR violou a coisa julgada ao manter "o entendimento do TRF4 no sentido de que, por não constar a menção de exclusividade dos elementos nominativos nos registros marcários, não haveria proteção legal" (fl. 26), contrariando o julgamento anterior que reconheceu a exclusividade das marcas.

Requer seja anulado o acórdão proferido no REsp n. 1.582.179/PR, para que o novo julgamento respeite a coisa julgada formada no REsp n. 1.312.131/SP, postulando, ao final, a concessão de tutela de urgência.

É o relatório.

Decido.

A presente ação rescisória não merece conhecimento.

A autora aduz como causa de pedir da presente demanda a violação da coisa julgada (art. 966, IV, do CPC/2015), afirmando que o julgado rescindendo desobedeceu o comando decisório proferido no REsp n. 1.312.131/SP (emenda acima reproduzida).

Prefacialmente, analisando os termos da própria inicial, nota-se que não há violação da coisa julgada que ampare o pedido de rescisão.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A coisa julgada, enquanto garantia fundamental (art. 5º, XXXVI, da CF), tem por finalidade conferir segurança jurídica, evitando eternização de conflitos de interesses.

Para a solução da presente rescisória, importa mencionar os limites objetivo e subjetivo da coisa julgada.

O art. 503 do CPC/2015 trata do limite objetivo nos seguintes termos:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

A regra geral é que a coisa julgada atinja apenas a "questão principal expressamente decidida", ou seja, aquilo que foi o próprio objeto da demanda, delimitado pelo autor e acolhido expressamente pelo provimento de mérito.

O limite subjetivo está previsto no art. 506 do mesmo código, o qual afirma que, em regra, a coisa julgada atinge apenas as partes que participaram da relação processual, não atingindo terceiros:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Fixados esses limites, importa tratar das relações processuais indicadas pela autora.

A primeira demanda, analisada nesta Corte Superior no REsp n. 1.312.131/SP tratou, na origem, de Ação cominatória c/c Indenizatória ajuizada pela Bombril Mercosul S/A contra Sany do Brasil LTDA visando obrigar a requerida a se abster de "produzir, importar e comercializar os produtos assinalados pelas marcas 'Bril' e 'Brilho', bem como reproduzir em suas embalagens marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos da BomBril S/A" (e-STJ fls. 122 e 288).

A causa de pedir foi a "violação marcária [arts. 129, 189, I e 190, I, da LPI] e a concorrência desleal [art. 195, III, da LPI]." (e-STJ fl. 257) e o pedido a abstenção do uso da marca concorrente.

A sentença (mantida pelo acórdão do TJSP) julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Posto isto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré a abster-se de fabricar, importar, vender, expor à venda, ocultar ou receber, definitivamente, produto assinalado pelas marcas BRIL e BRILHO, bem como de reproduzir em suas embalagens marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos das autoras (INPI n. 002.914.239, 005.018.544, 005.018.536, 004.091.450, 740.167.863, 816.081.280, 817.961.399, 821.353.900, 821.838.555, 812.594.584, 814.434.924, 814.434.908, 006.620.191, 003.041.174, 002.627.167), sob pena de multa diária equivalente a R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Deverá a ré também pagar às autoras



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

indenização a título de perdas e danos, a partir do ajuizamento da ação, a ser apurada em liquidação de sentença, na forma do artigo 210 da, Lei 9.787/99, ressalvado o período em que surtiu efeitos a liminar concedida à ré nestes autos.

Portanto, a questão principal decidida expressamente no primeiro processo foi, apenas, a abstenção de fabricar, importar, comercializar, ocultar ou receber os produtos mencionados e de reprodução das embalagens.

As partes vinculadas ao comando sentencial foram a Sany do Brasil LTDA e a Bombril Mercosul S/A.

A segunda demanda, analisada no REsp n. 1.582.179/PR, tratou de ação ordinária proposta pela autora contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e a SANY do Brasil buscando a declaração de nulidade do ato administrativo de registro de propriedade industrial (e-STJ fls. 141/155).

A sentença julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do registro nos seguintes termos (e-STJ fl. 163).

Por estas razões, não vislumbro irregularidade na concessão do registro de propriedade industrial n. 823.209.512, referente à marca 'SANYBRIL', concluindo-se portanto pela improcedência do pedido da autora de declaração de sua nulidade.

Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada pelo réu INPI quanto ao mérito, julgo improcedente o pedido formulado pela a extinguindo o processo na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

A questão expressamente decidida na última demanda referiu-se à nulidade do ato administrativo de registro de propriedade industrial. Ademais, as partes envolvidas eram o INPI, a autora e a SANY do Brasil.

Portanto, nota-se que a segunda relação processual tratou de questão diversa da primeira (Nulidade de Registro e Abstenção, respectivamente). Não houve afronta a coisa julgada tanto no que se refere ao aspecto objetivo quanto ao subjetivo.

Ademais, as relações jurídicas analisadas são diversas. A primeira de natureza empresarial e a segunda de natureza administrativa. Cada uma com suas especificidades, inexistindo semelhança que viabilize a rescisória por afronta à coisa julgada.

Nessa linha, oportuno citar o seguinte julgado, que analisou as diferenças entre os pedidos anulatório e cominatório em outro litígio da autora, por violação semelhante (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".

1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma 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). As marcas registráveis podem



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).

3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.

4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" - seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.

6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical - morfema que exprime o significado básico da palavra - representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.

7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.

8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão "BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados - no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" versus "TECBRIL" -, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.

9. Confrontando-se o trade dress das marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH".

10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL" configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade dress e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.

11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.

12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o trade dress de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo.

13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do AREsp 1.312.191/RJ.

14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ensejadora de condenação em perdas e danos.

15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.

16. Recurso especial não provido.

(REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

O que se observa é a tentativa de fazer da rescisória uma nova espécie de recurso ordinário para rever decisão cujo comando desagradou a autora, o que não se admite na via excepcional da presente ação.

Nesse sentido:

ACÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. DESCABIMENTO.

A ação rescisória não é sucedâneo de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada. Pedido rescisório improcedente.

(AR 3.219/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/02/2007, DJ 11/10/2007, p. 282)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ação rescisória.

Prejudicado o pedido de tutela de urgência.

Publique-se e intimem-se. (Grifei.)

A recorrente sustenta que o Código de Processo Civil ampliou o conceito de coisa julgada e que as questões principais decididas em ambos os feitos seriam as mesmas.

Sobre o tema, importa ressaltar que a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) possui conceito e limites previstos, essencialmente, no CPC/2015, o qual afirma ser coisa julgada "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015).

O art. 503 do CPC/2015, transcrito na decisão agravada, estabelece o limite objetivo da coisa julgada afirmando incidir tão somente no que se refere à "questão principal expressamente decidida".

A norma do art. 504 do Código de Processo complementa a anterior, aduzindo:

Art. 504. 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. (Grifei.)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O limite subjetivo está expresso no art. 506 do referido código:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

O reconhecimento da coisa julgada exige que os elementos da primeira demanda (partes, pedido e causa de pedir) se repitam na posterior, conforme expressa o art. 337 do CPC/2015:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VII - coisa julgada;

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Entretanto, analisando os elementos das demandas indicadas pela recorrente, percebe-se que não são idênticos, o que afasta a coisa julgada.

Isso porque a primeira (REsp n. 1.312.131/SP), ajuizada em fevereiro de 2007 por Bombril Mercosul S.A. (incorporada pela ora agravante), titular de marcas mistas (palavras, cores e sinais dos produtos), tinha como causa de pedir o princípio da exclusividade sobre a marca Bom Bril (pg. 11 da inicial, e-STJ fl. 259), bem como a prática de concorrência desleal (e-STJ fl. 260), sob o argumento de que a recorrida, "para lançar e promover seus produtos, vale-se de uma sucessão de expedientes fraudulentos para criar uma associação com os produtos das Autora" (e-STJ fl. 260), imitando marcas e embalagens alheias. Conclui que, uma vez constatada "a contrafação de marca e/ou a concorrência desleal, as perdas e danos são devidos pela simples violação do direito alheio" (e-STJ fl. 264).

Os pedidos formulados foram para a ré "se abster definitivamente, de fabricar, comercializar ou utilizar, a qualquer título, produtos assinalados pelas marcas SANY BRIL e SANY BRILHO [este inclusive em relação às suas atuais embalagens de palhas de aço], bem como qualquer outra marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos das Autoras, sob pena de pagamento de multa pecuniária diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)" e ser condenada "a compor as perdas e danos patrimoniais, inclusive os lucros cessantes" (e-STJ fl. 268).

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando "a ré a abster-se de fabricar, importar, vender, expor à venda, ocultar ou receber, definitivamente, produto



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

assinalado pelas marcas BRIL e BRILHO, bem como de reproduzir em suas embalagens marca ou forma de apresentação que se confunda com os produtos das autoras" (e-STJ fl. 281). Destacou o magistrado, com base nas provas dos autos, que "a utilização de cores, sinais e palavras idênticas às registradas pelas autoras tem por objetivo confundir o consumidor desatento, em benefício da empresa que não detém o direito de exploração da marca" (e-STJ fl. 279).

O TJSP manteve a sentença condenatória, ressaltando ser incontroversa "a homofonia das marcas e a identidade das embalagens dos mesmos produtos fabricados pelas duas empresas concorrentes" (e-STJ fl. 352), gerando confusão entre os consumidores e desvio de clientela, "daí caracterizando concorrência desleal e causando indubitáveis prejuízos para a empresa que investe em publicidade há muitos anos" (e-STJ fl. 354).

Nesta Corte Superior (REsp n. 1.312.131/SP), aplicou-se a Súmula n. 7 do STJ no que se refere à existência de "marca notoriamente conhecida" e à "prática de concorrência desleal".

A segunda demanda (REsp n. 1.582.179/PR) foi proposta em Junho de 2008 por Bombril Mercosul S.A. contra Sany Do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA e contra o INPI. O pedido consistiu na "nulidade do registro n. 823.209.512 marca SANYBRIL" (e-STJ fl. 154) e na consequente "suspensão dos efeitos de tal registro e abstenção de uso da marca pela 1ª Ré, nos termos do artigo 173, parágrafo único da LPI" (e-STJ fl. 155). Argumentou a autora, ora recorrente, que o registro "violou elemento distintivo do nome comercial da Autora" (e-STJ fl. 146), incorrendo na vedação de registrar marca que reproduz nome empresarial (art. 124, V, da LPI). Ademais, alegou afronta à "anterioridade dos registro de marca Bom Bril, Pinho Bril, Bril e Brill, de titularidade da Aurora" (e-STJ fl.153).

A respectiva sentença julgou improcedente o pedido, nos termos reproduzidos na decisão agravada, sendo mantida pelo TRF da 4ª Região e por esta Corte Superior no acórdão rescindendo (REsp n. 1.582.179/PR).

Nota-se, portanto, que tanto a causa de pedir quanto o pedido formulado em ambas as demandas são diversos. A relação jurídica controvertida também é diferente. Sob esse enfoque, destaco que o pedido de abstenção de uso da marca pela empresa ré na ação de nulidade constituiu mera decorrência do suposto vício do registro. Veja-se que a inicial da ação anulatória vincula tal pedido de abstenção ao parágrafo único do art. 173 da Lei n. 9.279/1996, com o seguinte teor:

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

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. (Grifei.)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Daí que, julgado improcedente o pedido de nulidade do registro da marca da ré, também foi indeferido, como simples corolário, o requerimento de abstenção do uso pela titular de tal marca.

A coisa julgada surge para estabilizar os conflitos, garantindo segurança jurídica ao evitar que os mesmos problemas sejam repetidas vezes analisados pelo Judiciário. Incide, portanto, quando a parte deduz a mesma controvérsia, ou seja, a mesma "questão principal".

Não é o que ocorre no presente caso.

As lides são diferentes, visam a obter comandos obrigacionais diversos (condenatório e desconstitutivo), contra partes diferentes e por razões distintas. Nesse sentido, corretamente decidiu a TERCEIRA TURMA desta Corte ao rejeitar os segundos embargos de declaração opostos nos autos do REsp n. 1.582.179/PR, ora rescindendo. Confirmam-se as seguintes passagens do voto do eminente Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Relator:

Com efeito, trata-se, na hipótese, de ação ordinária proposta por BOMBRIL MERCOSUL S.A. contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. **buscando a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial nº 823.209.512, referente à marca SANYBRIL.**

O objeto da ação que deu origem ao REsp nº 1.312.131/SP é absolutamente diverso, haja vista que, naquela demanda cominatória, cumulada com pedido indenizatório, a ora embargante visava impedir que a ora embargada produzisse, importasse e comercializasse os produtos assinalados pelas marcas "Bril" e "Brilho" ou reproduzisse em suas embalagens marcas ou formas de apresentação que se assemelhassem às marcas de sua titularidade.

Vale lembrar que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não fazem coisa julgada, consoante o disposto no art. 469, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável na espécie.

Nessa linha, oportuno transcrever o seguinte trecho do voto condutor do REsp n. 1.336.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 19/12/2019, aplicável ao presente caso:

Contudo, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, consoante bem delineado na citada sentença de procedência daqueles autos, que afastou a litispendência suscitada pela TECBRIL, nos seguintes termos:

Ao contrário do entendimento da 1ª ré, as ações não são idênticas, não possuem a mesma causa de pedir, nem tampouco as mesmas partes. Como se observa, a ação cominatória e indenizatória ajuizada na Comarca de Guarulhos foi proposta em face, apenas, da empresa TECBRIL, cujo pedido consiste na abstenção de uso da expressão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TECBRIL como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, bem como indenização à empresa BOMBRIL pelo prejuízo sofrido em decorrência da alegada violação marcária e prática de concorrência desleal (fls. 738/831). Por certo a competência para processar e julgar tais pedidos é da Justiça Estadual, por envolver interesses particulares, não requerendo a presença do INPI no pólo passivo. Outrossim, na presente demanda, pleiteia a autora pedido de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 823.079.775, referente à marca nominativa "TECBRIL", à 1ª ré, competência esta da Justiça Federal face à presença compulsória da autarquia no litisconsórcio passivo necessário.

[...]

Nesse quadro, a diferença entre os pedidos e as causas de pedir são mesmo evidentes. Os conteúdos das controvérsias julgadas pela Justiça estadual e pela Justiça Federal são, portanto, distintos, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.

A flagrante ausência de ofensa à coisa julgada impede o processamento da ação rescisória, podendo ser indeferida liminarmente por decisão do relator. Nesse sentido, inclusive quando manifestamente improcedente a rescisória em seu mérito, ilustrativamente cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O Regimento Interno do STJ (art. 34, XVIII) e a jurisprudência desta Corte autorizam o indeferimento liminar da ação rescisória por decisão monocrática do Relator quando manifestamente improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la, como se deu no caso" (AgInt na AR 6.543/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt na AR 5.347/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

[...]

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR n. 6.382/DF, da minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 27/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR A DEMANDA.

1. Ação rescisória.

2. É incabível o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão do STJ que não analisa o mérito da controvérsia. Incidência analógica da Súmula 249/STF.

3. Admite-se o indeferimento de plano da petição inicial de ação rescisória que confronta orientação pacificada pela Corte, a revelar a manifesta improcedência do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pedido. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido.

(AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

[...]

6. "É facultado ao relator (art. 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese" (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR n. 6.654/DF, da minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO UNIPESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO MP. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO, PELO STJ, DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE.

[...]

- É viável o julgamento monocrático de pedido deduzido em ação rescisória quando incabível, improcedente ou contrário à súmula do Tribunal (art. 34, XVIII, RISTJ).

[...]

- Agravo não provido. (AgRg na AR n. 4.923/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 14/12/2012.)

Processo civil. Agravo em ação rescisória. Pedido manifestamente improcedente. Decisão monocrática. Possibilidade (RISTJ, art. 34, inc. XVIII). Contrato de financiamento imobiliário. Correção monetária. Março de 1990. IPC e BTNF. Violação a literal disposição de lei (Lei nº 8024/90, art. 6º, § 2º). Interpretação controvertida nos Tribunais. Inadmissibilidade.

- Se o pedido rescindendo deduzido é manifestamente improcedente, poderá o Relator, por decisão monocrática, negar seguimento à ação rescisória.

[...]

- Agravo em Ação Rescisória a que se nega provimento. (AgRg na AR n. 2.747/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 26/3/2003, DJ 22/4/2003.)

A CORTE ESPECIAL, por sua vez, também em ação rescisória, decidiu que "não constitui ofensa ao Princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

recurso de agravo regimental, como na espécie" (AgInt na AR n. 6.475/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Por fim, inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor.

Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE DEFESA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso, verificada a omissão, acolhe-se o recurso para suprir o vício quanto à questão dos honorários sucumbenciais.

3. Inadmitida, liminarmente, a ação rescisória, o comparecimento espontâneo do réu para se defender mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1º, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em favor da parte agravada, ora embargante e vencedora na lide.

4. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt na AR n. 6.364/DF, da minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, inexistindo valor da condenação e proveito econômico mensurável, fixo os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a multa do art. 259, § 4º, do RISTJ (equivalente ao art. 1.021, § 4º, do CPC/2015), a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não ocorreu.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil não é decorrência lógica e automática do não provimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessário que se evidencie que sua interposição se deu de forma abusiva ou protelatória, o que não é o caso do recurso em exame. Precedentes.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.679.276/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

A ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à reforma de uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta maliciosa ou temerária, a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0288358-1

PROCESSO ELETRÔNICO

AgInt na
AR 6.868 / DF

Números Origem: 00113137720084047000 113137720084047000

PAUTA: 09/11/2022

JULGADO: 09/11/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

AUTOR : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
RÉU : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZALTA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
PRISCILA DE AVILA COSSA - SP331559
BRUNO BONAMAN LEMES - SP312183
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
AGRAVADO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZALTA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
CELSO HILGERT JÚNIOR - PR020164
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou oralmente pela agravante BRIL COSMETICOS S.A. a Dra. LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA.

CERTIDÃO

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

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.