



@ (PROCESSO ELETRÔNICO)

GRS

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

2022/Cível

AÇÃO RESCISÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCAS REGISTRADAS. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO INPI. COMPETÊNCIA ESTADUAL. TEMA 950 DO STJ. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ART. 966, II DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO.

- A ação rescisória consiste em medida excepcional, cuja finalidade é desconstituir decisão com trânsito em julgado e sua interposição somente é cabível em observância às hipóteses elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não pode a rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso.

- Conforme entendimento consolidado por meio do Recurso Especial Repetitivo n. 1.527.232/SP (Tema 950/STJ): "As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória."

- Hipótese em que o simples pedido de abstenção de uso de marca não possui o condão de atrair a competência da Justiça Federal, haja vista a ausência de controvérsia quanto a nulidade do registro de marca *sub judice* ou necessidade de intervenção do INPI. Reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de abstenção de uso de marca.

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

AÇÃO RESCISÓRIA

TERCEIRO GRUPO CÍVEL

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

COMARCA DE IVOTI

COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA

AUTOR

HERCOSUL ALIMENTOS LTDA

REU



@ (PROCESSO ELETRÔNICO)

GRS

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

2022/Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Terceiro Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar improcedente a ação rescisória.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores **DES. NEY WIEDEMANN NETO, DES.^a CLÁUDIA MARIA HARDT, DES.^a LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA E DES. NIWTON CARPES DA SILVA.**

Porto Alegre, 03 de março de 2023.

DES. GELSON ROLIM STOCKER,
PRESIDENTE E RELATOR.

RELATÓRIO

DES. GELSON ROLIM STOCKER (PRESIDENTE E RELATOR)

COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA com fulcro no art. 966, II do Código de Processo Civil, propôs a presente Ação Rescisória em desfavor de HERCOSUL ALIMENTOS LTDA, objetivando desconstituir a sentença de fls. 2574-87, prolatada nos autos do processo 166/1.11.0001563-9, da Vara Judicial de Ivoti, bem como os Acórdãos (apelação, embargos de declaração e retratação) – nº 70071123186 (fls. 2778-96, 2808-13 e 2914- 19v) - oriundos da Quinta Câmara Cível desta Corte.

A parte autora, em síntese, menciona que é titular das marcas registradas Spirit Freedog, Spiriti Freecat e Pólux, registradas perante o INPI sob os nºs 904096092, 904096017 e 903762668, e que resta impedida, por força de uma sentença (fls. 2586-87), mantida por meio dos v. Acórdãos rescindendo de fls. 2778-96, 2808-13 e 2914-19v, de se utilizar das mencionadas marcas registradas, tudo em total desacordo com o que foi decidido, em regime de julgamento de recursos repetitivos (Tema 950/STJ), no Recurso Especial n.º 1.527.232/SP, na medida em que a concreta determinação de abstenção do uso de marca registrada no INPI por ordem judicial se deu no âmbito da Justiça Comum Estadual, por absoluta incompetência. Reitera que a determinação judicial de abstenção de marcas registradas só poderia ser levada a efeito pela Justiça Comum Federal, pois a



@ (PROCESSO ELETRÔNICO)

GRS

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

2022/Cível

abstenção de uso de marca registrada determinada judicialmente é efeito decorrente natural da decretação de nulidade de um registro marcário. **Requer** a procedência da presente ação, para o fim de rescindir a sentença de fls. 2574-87, prolatada nos autos do processo 166/1.11.0001563-9, da Vara Judicial de Ivoti, bem como os Acórdãos (apelação, embargos de declaração e retratação) que a confirmaram de número 70071123186 (fls. 2778-96, 2808-13 e 2914-19v), da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, em razão da incompetência absoluta do Juízo que as proferiu (art. 966, II, CPC), porquanto contrários e atentatórios ao quanto julgado no Recurso Especial n.º 1.527.232/SP, o qual foi submetido à técnica de julgamento de recursos repetitivos, conformando o Tema 950 do STJ, de modo a preservar-se a autoridade da tese naquele tema sufragado, segundo a qual compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória, remetendo-se os autos à Justiça Comum Federal para que lá se proceda a novo julgamento (art. 968, I, do CPC).

Instruiu a inicial com os documentos (fls. 55-4569). Efetuou o pagamento das custas (fls. 4578 a 4579).

Devidamente citado, o réu contestou (fls. 4594 a 4617).

Houve réplica (fls. 4798 a 4808).

Instada, a douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer, opinando pela extinção da demanda, pelo reconhecimento da Justiça Estadual e ausência de violação do art. 966, II do CPC (fls. 4835 a 4844).

Vieram-me os autos conclusos em condições de julgamento.

É o relatório.

VOTOS

DES. GELSON ROLIM STOCKER (PRESIDENTE E RELATOR)

Como de conhecimento geral, a ação rescisória consiste em medida excepcional, cuja finalidade é desconstituir decisão com trânsito em julgado e sua interposição somente é cabível em observância às hipóteses elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não pode a rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso. *In verbis*:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



@ (PROCESSO ELETRÔNICO)

GRS

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

2022/Cível

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - 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;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Pelo que se viu do relatório, a parte autora pleiteia a rescisão da sentença de fls. 2586-87, mantida por meio dos v. Acórdãos rescindendo de fls. 2778-96, 2808-13 e 2914-19v, oriundos da Quinta Câmara Cível desta Corte, com base no art. 966, inciso II do CPC, sob fundamento de incompetência da Justiça Estadual, no entanto, adianto, não é isto que se verifica.

Como se sabe, para que prospere a ação rescisória é preciso que a interpretação dada na decisão seja tão gritante que viole o dispositivo legal na sua literalidade, e isso não aconteceu no presente caso.

Ab initio, destaco o entendimento firmado pelo e. STJ, quando do julgamento do Resp. nº 1.527.232/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 950:

“As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.”

Por oportuno, transcrevo a ementa do referido acórdão:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE



@ (PROCESSO ELETRÔNICO)

GRS

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

2022/Cível

ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

*1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, **por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.** No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.*

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.

(REsp 1527232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018) (g.n.)

Como se vê, a competência é definida pelo interesse da autarquia federal nos efeitos das decisões judiciais sobre os registros concedidos.

Contudo, o caso dos autos não conta com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bem como restringe-se à relação entre particulares (HERCOSUL ALIMENTOS LTDA X COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA). Vejamos os pedidos da petição inicial proposta pela ora demandada – HERCOSUL ALIMENTOS LTDA -, nos autos do processo 166/1.11.0001563-9:

c. Seja julgada procedente a presente ação para determinar que a ré se abstenha de em definitivo de utilizar o logotipo, a marca (fonética), embalagens e o próprio produto da forma com vem comercializando referente aos produtos acima conforme foi explicitado anteriormente, bem como seja a demandada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais em valor a ser apurado em liquidação de sentença e morais em favor da autora em valor a ser arbitrado pelo Juízo;



@ (PROCESSO ELETRÔNICO)

GRS

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

2022/Cível

Sendo assim, diante da inexistência de pedido de anulação ou cancelamento de registro das marcas registradas Spirit Freedog, Spiriti Freecat e Pólux, registradas sob os nºs 904096092, 904096017 e 903762668, perante o INPI, inexistem motivos para participação do referido instituto nesta lide.

Nesse viés, cito a lição de Lélío Denicoli Schmidt¹, lesionando acerca da competência nas ações de propriedade intelectual:

*"A propriedade das marcas e invenções é assegurada através da concessão de registros ou patentes pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A qualificação do INPI como uma autarquia federal (Lei 5.648/70) atrai para a esfera da Justiça Federal todas as ações judiciais que questionem as decisões que tal órgão venha a tomar em relação aos pedidos de registros ou de patente que lhe foram submetidos. **Uma vez concedido o registro ou a patente (ou mesmo na sua ausência), as discussões relacionadas à sua violação por terceiros são da alçada da Justiça Estadual, já que não há qualquer órgão federal envolvido no litígio.**" (g.n.)*

Ainda, vale transcrever trecho do acórdão que analisa o mérito da demanda rescindenda, *ipsis litteris*:

*"No caso dos autos, ainda que a parte ré detenha o registro (nº 904096092) no INPI da marca "Spirit Freedog", salienta-se que a forma como a marca está sendo apresentada no produto, omitindo a expressão "Spirit" que aparece bem acima em fonte muito pequena, bem como apresentado o nome "Free Dog" de forma separada, exatamente como utilizada pela parte autora, leva a necessidade de manutenção da sentença, diante da evidente intenção de imitar o produto e a marca da postulante. **Ressalta-se, ainda, que a nulidade do registro está sendo discutida na seara da justiça federal, ainda sem decisão terminativa, o que não impede o reconhecimento de concorrência desleal na seara da Justiça Estadual.** Deste modo, tenho que a sentença merece ser mantida inclusive quanto à impossibilidade de utilização da marca "Spirit Freedog", pois não está sendo apresentada na forma como registrada no INPI, pela parte ré."*

Dessa forma, observados o efeito vinculante do referido julgado, bem como as regras de competência absoluta, cabe a aplicação da primeira parte da tese firmada quando do julgamento do Recurso Especial supracitado, não havendo que se falar em interesse do INPI ou em ação de nulidade de registro, devendo ser reconhecida e mantida,

¹ Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2009, p. 29.



@ (PROCESSO ELETRÔNICO)

GRS

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

2022/Cível

portanto, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de abstenção de uso de marca.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) a possibilidade de aplicação da teoria causa madura no caso dos autos, (ii) se a discussão acerca da titularidade da marca em outro processo impede que seja ajuizada ação de abstenção por quem detém o registro, (iii) se o Juízo estadual invadiu a competência da Justiça Federal na hipótese, (iv) a legitimidade da parte para responder aos termos da demanda, (v) a existência de prejudicialidade externa em relação a 2 (dois) outros processos relacionados à marca e (vi) a possibilidade de convivência entre as marcas.

3. As instâncias de origem podem indeferir, motivadamente, as provas que julgarem impertinentes para a solução da lide, matéria que não pode ser revista em recurso especial. Na hipótese dos autos, não foram sequer especificadas as provas que se pretendia produzir no momento processual devido, não ficando demonstrada a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 282/STF.

5. O direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca é assegurado a seu titular ou ao depositante.

6. A discussão que gira em torno da exclusividade de uso da marca, não envolvendo a declaração de nulidade do registro, é de competência da Justiça estadual. Precedentes.

7. A falta de indicação do dispositivo legal tido como violado impede o conhecimento do recurso especial, incidindo, no ponto, a Súmula nº 284/STF.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.869.962/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.) (g.n.)



@ (PROCESSO ELETRÔNICO)

GRS

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

2022/Cível

Na mesma esteira, a jurisprudência deste 3º Grupo Cível:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA. COMPETÊNCIA. TEMA 950 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VERIFICA-SE QUE O PRESENTE FEITO NÃO CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), BEM COMO RESTRINGE-SE À RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. A AUTORA NÃO BUSCA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA, TAMPOUCO QUESTIONA A REGULARIDADE DOS ATOS DO INPI OU A VALIDADE DO REGISTRO. A PRETENSÃO DA DEMANDANTE CINGE À ABSTENÇÃO DO USO DO NOME DA AUTORA (FCDL-RS) COMO NOME EM SUA NOVA ENTIDADE. NÃO HÁ FALAR EM INTERESSE DO INPI OU EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO, CABENDO A APLICAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA TESE FIRMADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.232/SP (TEMA 950 DO STJ). ASSIM, IMPÕE-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA, COM O PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL E A REATIVAÇÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (Agravado de Instrumento, Nº 51969773520218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 24-11-2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA. TEMA 950 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE A PARTE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A CONTROVÉRSIA CINGE À REGULARIDADE DE REGISTROS CONCEDIDOS ÀS PARTES E, ASSIM, APLICA-SE A PARTE FINAL DO TEMA 950 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. DENOTA-SE QUE O PRESENTE FEITO NÃO CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BEM COMO RESTRINGE-SE À RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES VERIFICA-SE, ASSIM, QUE A PARTE AUTORA DA PRESENTE DEMANDA NÃO BUSCA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA DA AGRAVADA,



@ (PROCESSO ELETRÔNICO)

GRS

Nº 70085534667 (Nº CNJ: 0002955-28.2022.8.21.7000)

2022/Cível

TAMPOUCO QUESTIONA A REGULARIDADE DOS ATOS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL OU A VALIDADE DO REGISTRO. A PRETENSÃO DA DEMANDANTE CINGE À ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA EM SEGMENTO QUE A AGRAVADA NÃO FOI REGISTRADA. NÃO HÁ FALAR EM INTERESSE DO INPI OU EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO, CABENDO A APLICAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA TESE FIRMADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.232/SP. 3. IMPÕE-SE A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E O PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51406411120218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 26-11-2021)

Desta forma, os fundamentos e alegações trazidas pela parte autora não possuem o condão de modificar a formação do julgado.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação rescisória.

Em consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte ré, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §º do CPC, considerando o tempo de tramitação da lide e a natureza do processo.

Ainda, com base no art. 974, parágrafo único do CPC², diante do julgamento pela unanimidade dos julgadores, revento o valor do depósito em prol da parte ré.

DES. NEY WIEDEMANN NETO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a CLÁUDIA MARIA HARDT - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. NIWTON CARPES DA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. GELSON ROLIM STOCKER - Presidente - Ação Rescisória nº 70085534667, Comarca de Ivoti: "AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME."

² Art. 974. (...) Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no [§ 2º do art. 82](#).