

Ação Rescisória n. 2013.077470-3, de Blumenau
Relator: Des. Luiz Fernando Boller

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DE DEMANDA COMINATÓRIA. ADUZIDA VIOLAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. ART. 485, INC. V, DO CPC.

ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR O USO EXCLUSIVO DE MARCA QUE SERIA PRIVATIVO DE APENAS UMA DAS REQUERENTES. PREFACIAL AFASTADA. EMPRESAS QUE POSSUEM, AMBAS, CERTIFICAÇÃO DE REGISTRO NO INPI, COM RELAÇÃO À LOGOMARCA PRETENSAMENTE VIOLADA.

REDE DE SUPERMERCADOS REQUERIDA QUE, APRESENTANDO RESPOSTA, ADUZ SER PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE JÁ FOI RECONHECIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO APELO INTERPOSTO NA AÇÃO COMINATÓRIA. CONTROVÉRSIA INSTAURADA QUE, ADEMAIS, RESTRINGE-SE AO SUPOSTO USO INDEVIDO DE NOME EMPRESARIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONDUTA ATRIBUÍDA UNICAMENTE À INDÚSTRIA TÊXTIL CORRÉ.

MÉRITO.

POSTULANTES QUE DEFENDEM A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, VIOLAÇÃO DE MARCA COMERCIAL E DE NOME EMPRESARIAL. ACÓRDÃO QUE, DEIXANDO DE APLICAR A LEGISLAÇÃO CONCERNENTE À PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TERIA OFENDIDO DISPOSIÇÃO LEGAL. ARGUMENTAÇÃO RECHAÇADA. AFRONTA NÃO CONSTATADA.

INDÚSTRIA TÊXTIL REQUERIDA QUE IDENTIFICOU ROUPAS DE CAMA POR SI PRODUZIDAS, UTILIZANDO-SE DO TERMO "PREMIER SOFT" E "PREMIER SOFT MALHA". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À MARCA DAS REQUERENTES. REGISTRO JUNTO AO INPI, QUE ABRANGE APENAS A LOGOMARCA DAS EMPRESAS DEMANDANTES. EXPRESSA RESTRIÇÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO QUANTO AO USO DA EXPRESSÃO "MALHA

SOFT".

CONCORRÊNCIA DESLEAL QUE TAMPOUCO É VERIFICADA. CONTENDORAS QUE, NÃO OBSTANTE EXERÇAM A MESMA ATIVIDADE LUCRATIVA, IDENTIFICAM SUAS MERCADORIAS COM ELEMENTOS PRÓPRIOS E MARCAS DIVERSAS. CONFUSÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA.

SUPOSTA VIOLAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. AFRONTA AO ART. 33 DA LEI Nº 8.934/94 E, AO ART. 1.166 DO CC. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMPRESAS LITIGANTES QUE APRESENTAM-SE PERANTE OS CLIENTES COM RAZÕES SOCIAIS DISTINTAS.

ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIZAÇÃO PARA O USO DAS EXPRESSÕES "SOFT" E "MALHA SOFT" CONSTANTE NO ACÓRDÃO, CONSUBSTANCIARIA JULGAMENTO EXTRA PETITA. TESE INFUNDADA. ADMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE TAIS TERMOS IDENTIFICATIVOS QUE CONSTITUI DECORRÊNCIA NATURAL DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO COMINATÓRIO. EVENTUAL RESTRIÇÃO NESSE SENTIDO QUE CONFIGURARIA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO EXORDIAL.

DEMANDADA QUE OBJETIVA A CONDENAÇÃO DAS POSTULANTES EM PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS ELENCADAS NO ART. 17 DO CPC NÃO TIPIFICADAS. PRETENSÃO REJEITADA.

CONDENAÇÃO DAS AUTORAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, ESTES FIXADOS EM R\$ 2.000,00. ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC. MULTA DO ART. 494 DA LEI Nº 5.869/73 REVERTIDA EM FAVOR DOS REQUERIDOS, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n. 2013.077470-3, da comarca de Blumenau (1ª Vara Cível), em que são autoras Tellesoft Lançamentos Têxteis Ltda e outro, e réus Altenburg Indústria Têxtil Ltda e outro:

O Grupo de Câmaras de Direito Comercial decidiu, por votação unânime, julgar improcedente o pedido rescisório, condenando a

Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e a Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor dos procuradores dos réus, revertendo, em proveito da Altenburg Indústria Têxtil Ltda. e de A. Angeloni & Cia. Ltda., o valor da multa estabelecida no art. 488, inc. II, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, com isto conferindo eficácia ao disposto no art. 494 do mesmo código. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Gaspar Rubick, com voto, e dele participaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Cláudio Barreto Dutra, Salim Schead dos Santos, José Carlos Carstens Köhler, Lédio Rosa de Andrade, Jânio Machado, Soraya Nunes Lins, Paulo Roberto Camargo Costa, José Inácio Schaefer, Túlio Pinheiro, Ronaldo Moritz Martins da Silva, Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer e Gilberto Gomes de Oliveira.

Florianópolis, 12 de novembro de 2014.

Luiz Fernando Boller
RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de ação rescisória ajuizada pela Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e por Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil, com o intuito de reverter decisão da Quarta Câmara de Direito Comercial deste Tribunal, de relatoria do Desembargador Lédio Rosa de Andrade, que proveu o recurso de Apelação Cível nº 2008.021633-9 (disponível em <http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoSelecaoProcesso2Grau.jsp?cbPesquisa=NUMPROC&dePesquisa=20080216339&Pesquisar=Pesquisar> acesso nesta data), interposto pela Altenburg Indústria Têxtil Ltda. e pelo A. Angeloni & Cia. Ltda., reconhecendo a ilegitimidade passiva do supermercado sobredito, e, de outra banda reformando a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Blumenau, nos autos da ação Cominatória nº 008.05.009610-6 (disponível em <http://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=0800059AM0000&processo.foro=8> acesso nesta data), rechaçando, assim, a tese de concorrência desleal e uso indevido de marca comercial, por entender que as expressões "Soft" e "MalhaSoft" tratam-se de termos genéricos, podendo ser utilizados por empresa do mesmo ramo mercantil que as requerentes, desde que o façam em conjunto com outros elementos identificadores (fls. 55/64).

Irresignadas, a Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e a Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil sustentaram que a utilização da expressão "*Malha soft*" em material publicitário distribuído pela indústria têxtil recorrida, constituiria afronta ao seu nome empresarial, consubstanciando a inobservância de tal circunstância pelo órgão colegiado, violação literal à disposição de lei que assegura proteção ao registro das marcas, justificando, por conseguinte, a propositura da presente demanda, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

Ressaíram, ainda, que em razão da conduta antijurídica perpetrada pela Altenburg Indústria Têxtil Ltda., restou caracterizada "*confusão no mercado*" (fl. 13), especialmente porque ambos os estabelecimentos, além de atuarem no mesmo ramo comercial, distam apenas cerca de 20 km (vinte quilômetros) um do outro, configurando a atitude da empresa requerida, concorrência desleal que justifica a rescisão do aresto promulgado pela Quarta Câmara de Direito Comercial desta Corte, devendo ser procedido um novo julgamento, sobretudo porque teria extrapolado os limites do pedido deduzido pela demandada nas razões do seu apelo, que apenas argumentou jamais ter se utilizado da marca das requerentes na identificação dos seus produtos, em nenhum momento pugnando, portanto, pela autorização de uso da expressão "*Malha Soft*" em suas vendas.

Não bastasse a tese de que a decisão colegiada é *extra petita*, destacaram que as consequências advindas de tal *decisum* correspondem ao mesmo que se "*decretar a nulidade dos efeitos de registro marcário*" (fl. 25), o que, todavia, seria de incumbência exclusiva da Justiça Federal - nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal -, mostrando-se, pois, imprescindível a rescisão do julgado, condenando-se solidariamente A. Angeloni & Cia. Ltda. pelo ilícito, por ter reproduzido as expressões em oferta promocional, termos em que bradou pela procedência do

pedido (fls. 02/29).

Ascendendo a esta Corte, foram os autos originalmente distribuídos ao Desembargador Getúlio Corrêa (fl. 171).

Após o que, constatada a insuficiência do pagamento das custas iniciais e, conseqüentemente, do montante correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, estatuído no art. 488, inc. II, do Código de Processo Civil (fls. 169, 170 e 173/174), foi determinada a intimação das demandantes para que complementassem os valores mencionados (fl. 175), diligência que foi devidamente cumprida pela Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e pela Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil (fls. 178/179, 184 e 187).

Regularmente citado, A. Angeloni & Cia. Ltda. contestou o feito, reprisando a tese de ilegitimidade passiva *ad causam* arguida nos autos da ação Cominatória nº 008.05.009610-6, argumentando que *"não colocou o produto no mercado, apenas promoveu a divulgação de produtos comprados da fabricante, utilizando-se da mesma terminologia adotada pelo documento fiscal"* (fl. 201), inexistindo, assim, justificativa para que lhe seja atribuída qualquer responsabilidade.

Além do mais, gizou que as postulantes possuem, apenas, o direito ao uso exclusivo da logomarca que contém a expressão *"MalhaSoft"*, o que não abrange qualquer monopólio sobre os termos genéricos *"malha"* e *"soft"*, utilizados na identificação da qualidade das roupas de cama produzidas, não se olvidando, ademais, a inexistência de indício de que os registros no INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial continuem válidos - presumindo-se, daí, terem expirado -, razão pela qual clamou pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, de outra banda clamando pela improcedência do pleito exordial (fls. 200/207).

A Altenburg Indústria Têxtil Ltda., por sua vez, apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda., visto que, em seu entender, apenas a Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil poderia *"postular a rescisão de acórdão concernente à alegação de violação do nome empresarial 'Malha Soft'"* (fl. 252), destacando, com relação ao mérito da contenda, que o *"acórdão rescindendo analisou todas as questões debatidas pelas partes no processo"* (fl. 258), inexistindo justificativa para o ajuizamento da demanda subjacente, mormente porque a *"ação rescisória não se presta a reformar decisão transitada em julgado que lhe foi desfavorável"* (fl. 258), devendo, pois - na ausência dos pressupostos estatuídos no art. 485 do Código de Processo Civil, em especial a carência de violação de qualquer norma -, ser julgado improcedente o pedido, condenando-se as autoras em pena por litigância de má-fé, além de ser revertido em seu proveito o depósito efetuado em juízo, aplicando-se, assim, o contido no art. 494 da Lei nº 5.869/73 (fls. 247/264).

Em razão do superveniente assento na Segunda Câmara de Direito Comercial, vieram-me então os autos conclusos, tendo sido determinada a intimação da Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e da Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil, para que se manifestassem acerca das respostas, bem como quanto ao acervo probatório apresentado pelas demandadas, concedendo-se, na mesma oportunidade, o prazo de 10 (dez) dias para que os contendores especificassem as provas que

pretendiam produzir (fl. 380), sobrevivendo petição das autoras reprisando as teses de concorrência desleal, decisão *extra petita* e violação do nome empresarial (fls. 387/392).

Demais disto, tanto as postulantes quanto o A. Angeloni & Cia. Ltda. e a Altenburg Indústria Têxtil Ltda. consignaram não ter o interesse na produção de novas provas, conformando-se com o substrato já constante no caderno processual (fls. 386, 397 e 398).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

Feitas tais considerações, avulto que, conquanto a Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e a Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil tenham bradado pela condenação solidária da Altenburg Indústria Têxtil Ltda. e do A. Angeloni & Cia. Ltda., em razão da alegada prática de concorrência desleal, violação de marca e de nome empresarial - configurando a conduta antijurídica pretensamente praticada por ambos, os crimes estatuídos no art. 190, inc. I, e art. 191, da Lei nº 9.279/96 -, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva arguida pela rede de supermercados, visto que a controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao suposto aproveitamento indevido de nome e expressão comercial pela indústria têxtil demandada, conduta que, mesmo que seja considerada ilícita, não justifica a atribuição de qualquer responsabilidade ao segundo demandado, que atua, apenas, na condição de intermediário na relação havida entre o fabricante e o consumidor final.

A propósito, a questão foi elucidada nos autos da Apelação Cível nº 2008.021633-9, onde o Desembargador Lédio Rosa de Andrade bem consignou que:

[...] Conforme faz prova com a juntada do Contrato Social, sendo também de conhecimento público e notório, a prática da mercancia pela recorrente, especialmente no ramo de varejo (supermercados).

Desta maneira, não fabrica produtos, apenas faz a intermediação entre os produtores e consumidores. Na sua atividade, adquire e vende milhares de produtos das mais diversas espécies e categorias, não sendo razoável infligir-lhe obrigação de verificar a regularidade das marcas utilizadas pelos fornecedores.

Ademais [...], ao ser notificada da suposta irregularidade existente na marca da mercadoria em divulgação, imediatamente adotou medidas visando evitar confusão aos consumidores, retirando de circulação os encartes, bem como os cartazes contendo a expressão em litígio (fl. 58).

Já no que toca à tese manejada pela Altenburg Indústria Têxtil Ltda., no sentido de que a Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, registro que a argumentação carece de sustentação, indo de encontro, a bem da verdade, ao que descortina o "*Certificado de Registro de Marca nº 814238750*" (fl. 117), no sentido de que a autora também é titular da marca "*MalhaSoft*", expressão esta que, justamente, constitui o objeto do dissenso instaurado, não havendo dúvida, assim, de que possui interesse na solução da controvérsia, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO À MARCA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - LIGAÇÃO ENTRE A PARTE AUTORA E O DIREITO AFIRMADO - AÇÃO PROPOSTA PELA SÓCIA - PODERES DE ADMINISTRAÇÃO - AFASTAMENTO.

Para a caracterização da legitimidade do autor basta que haja "*ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo*" (Wambier, Luiz Rodrigues, Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, v.1, p. 128) [...] (Apelação Cível nº 2003.001823-9, de Brusque. Rel. Des. Robson Luz Varella. J. em 13/07/2009).

Afastadas as preliminares, ressaio que, consoante dispõe o art. 485 do

Código de Processo Civil,

A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - Se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - Proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;

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

IV - Ofender a coisa julgada;

V - Violar literal disposição de lei;

VI - Se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória;

VII - Depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - Houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença;

IX - Fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;

§ 1º Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

§ 2º É indispensável, num ou noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.

Aliás, tecendo comentário a respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery apregoam que:

[...] O CPC 485 *caput*, ao estabelecer que a "sentença" de mérito pode ser rescindida, falou menos do que queria dizer, pois o termo sentença aqui impropriamente colocado, deve ser entendido em sentido amplo, significando "decisão". Em reforço a esse argumento, vem a manifestação da doutrina que, conquanto não se detenha na hipótese ora levantada, reconhece a rescindibilidade dos acórdãos, sendo que o CPC os define expressamente (CPC 163), fazendo nítida e precisa distinção entre estes e a sentença (CPC 162 § 1º) [...] (p. 776).

In casu, a ação Rescisória nº 2013.077470-3 foi ajuizada pela Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e pela Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil, em razão de suposta violação literal de disposição legal, por ocasião da prolação de decisão de mérito nos autos da Apelação Cível nº 2008.021633-9, argumentando que, no seu entender, o respectivo acórdão "*não interpretou corretamente a extensão da norma jurídica aplicada ao nome empresarial, cuja tutela específica e distinta da que regulamenta as marcas, proíbe taxativamente o uso não autorizado desse sinal distintivo*" (fl. 04).

Segundo emana dos autos, em 20/05/2005 foi protocolada a ação Cominatória nº 008.05.009610-6, onde as demandantes atribuíram à Altenburg Indústria Têxtil Ltda. e ao A. Angeloni & Cia. Ltda., o uso indevido da expressão "*MalhaSoft*", termo este que aduziram ter sido por elas próprias registrado no INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo, inclusive, meio de identificação e reconhecimento dos seus produtos pelos consumidores no mercado, resultando da conduta praticada, nítida confusão comercial, que configuraria não só concorrência desleal, como, também, violação de marca e de nome empresarial.

Acolhendo o pedido deduzido naquela lide, o juízo da 1ª Vara Cível da

comarca de Blumenau determinou que os réus se abstivessem de utilizar a sobredita expressão na identificação das roupas de cama por si confeccionadas (fls. 41/53), decisão contra a qual os requeridos insurgiram-se, logrando êxito na reforma da sentença, tendo a Quarta Câmara de Direito Comercial reconhecido a ilegitimidade passiva de A. Angeloni & Cia. Ltda., declarando, de outro vértice, que as denominações "*malha*" e "*soft*" são designações genéricas do produto utilizado no processo de fabricação de artigos de cama, podendo, em razão disto, serem utilizadas por empresas que atuam no mesmo ramo que a Tellesoft- Lançamentos Têxteis Ltda. e a Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil, sem que isto configure a alegada ofensa aos registros de marca e direitos relacionados à propriedade industrial (fls. 55/64).

Reprisando a tese de concorrência desleal, violação de marca e de nome empresarial, as postulantes aduziram ter havido omissão na decisão colegiada quanto a este último tópico, circunstância que teria motivado a propositura da demanda rescisória por violação literal de disposição de lei, encontrando respaldo no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os direitos e obrigações decorrentes da propriedade industrial encontram-se estatuídos na Lei nº 9.279/96, que, em seu art. 2º, dispõe:

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Já o Capítulo I do Título III da referida norma, que trata acerca da registrabilidade das "*Marcas*", estabelece que:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Discorrendo acerca do tema, Rubens Requião leciona que:

[...] As marcas [...] têm por função distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. À medida que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes -, as marcas servem também para identificá-los. A identificação dos produtos ou mercadorias pela marca, era a intenção primitiva do produtor ou comerciante.

Hodiernamente, ampliou-se o conceito de marca. O Prof. Pinto Coelho, da Faculdade de Direito de Lisboa, observa que marca é empregada atualmente não apenas como indicativa do comércio ou da produção industrial, mas também de outras operações diversas, como a escolha, a verificação, as condições de fabricação etc., de mercadorias. E lembra Parecer da Câmara Corporativa portuguesa, no sentido de *"de modo geral pode-se dizer que a marca é um fato e elemento do tráfico que amplia rasgadamente a esfera das suas antigas aplicações"* (Curso de Direito Comercial. 1º volume. 27. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2007. ps. 244/245).

Complementando o raciocínio, Gabriel Di Blasi minudentemente esmiuça que a *"marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa"*, acrescentando que *"é para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela"*, sendo que, *"para o consumidor, representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou condições de qualidade e desempenho"* (A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 292).

Adiante, o sobredito doutrinador prossegue, referindo que:

[...] Além disso, a marca atua como um veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem incorpóreo, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou outro sinal distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à cliente uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência.

A marca pode exercer múltiplas funções. Entre outras, proporcionar ao seu titular o direito, através de medidas administrativas e judiciais, de agir contra o seu uso indevido, ou não-autorizado, por parte de concorrentes desleais. Auxilia o adquirente (comprador) na operação de compra impelindo-o a reclamar o produto identificado pela marca e não o sucedâneo apresentado pelo vendedor.

Em seu amplo sentido, a marca pretende diferenciar e divulgar um bem incorpóreo ou serviço, informando e persuadindo as pessoas a comprá-lo (*op. cit.* ps. 292/293).

No caso em prélio, a utilização das expressões *"Soft"*, *"Soft Malha"* e *"Malha Soft"* pela Altenburg Indústria Têxtil Ltda., restou satisfatoriamente demonstrada, porquanto consta do acervo probatório, material de identificação relativo à linha de produção de roupas de cama pela requerida (fl. 126), tendo as autoras, além disto, reproduzido tela de sítio eletrônico onde a mercadoria posta à venda é descrita como *"Altenburg - Jogo de Cama 4 peças - Casal - Premier Soft Malha - Cor B2501"* (fl. 127).

Somado a isto, a Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e a Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil evidenciaram que um edredom também fabricado pela indústria têxtil demandada, estaria sendo comercializado pelo corréu A. Angeloni & Cia. Ltda. com a designação *"Malha Soft"* (fl. 129), expressão que, inclusive, teria sido lançada em material publicitário de oferta (fl. 131), com isto prejudicando as suas

relações comerciais, já que, assim, o consumidor poderia ficar confuso quanto à origem dos produtos, imaginando tê-los adquirido por se tratarem de roupa de cama produzida pela Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. ou pela Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil - que leva a expressão em seu próprio nome empresarial -, quando, em verdade, não o era, configurando a conduta, concorrência desleal.

Malgrado o arrazoado pelas requerentes, não denoto nenhum indício de que a Altenburg Indústria Têxtil Ltda. incorreu em ilícito comercial, tampouco constatando qualquer equívoco ou efetiva violação à disposição legal, capaz de justificar a rescisão do acórdão prolatado na Apelação Cível nº 2008.021633-9, o que, por conseguinte, resulta na improcedência do pedido deduzido na presente ação Rescisória nº 2013.077470-3.

Ainda que a Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e a Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil tenham logrado êxito em evidenciar que possuem o Registro da Marca "*MalhaSoft*" junto ao INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, detendo, cada qual, os Certificados nºs 814238750 e 818601647, respectivamente, ressalto que em ambos os casos o registro de marca foi concedido "*sem direito ao uso exclusivo da expressão 'Malha Soft'*" (fls. 117 e 120), o que evidencia a possibilidade das demais empresas atuantes no mesmo ramo industrial e de produção, utilizarem-se de tal denominação na identificação das mercadorias fabricadas, não configurando tal conduta nenhuma violação de marca.

Aliás, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1.236.176/SC, a Ministra Nancy Andrighi exaltou que "*as recorrentes possuem apenas proteção de sua logomarca, tendo em vista seu registro, não incluindo os elementos nominativos de caráter genérico, o que se distancia das situações colacionadas como paradigmas*" (disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=17211749&num_registro=201100287549&data=20110> acesso nesta data - fls. 243/246).

Como visto, aludido posicionamento seguiu a linha do que foi externado pelo Desembargador Lédio Rosa de Andrade, relator da Apelação Cível nº 2008.021633-9, no sentido de que a exclusividade obtida através dos registros no INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, limitar-se-ia à logomarca das requeridas com suas especificações:

[...] O Órgão regulador de proteção do direito marcário não concedeu direito exclusivo e nem poderia conceder, pois as expressões "*malha*" e "*soft*" são de cunho genérico e representativas de produto, não sendo passível de apropriação. Com efeito, "*malha*" é produto e "*soft*" - vocábulo da língua inglesa de algo macio, tenro, aconchegante -, representa espécie de malha de qualidade superior. Assim, a concessão de marca com direito de uso exclusivo de expressões genéricas implicaria em estabelecimento de monopólio às avessas (fl. 60).

Sob tal prisma, entendo que tampouco resta configurada a alegada concorrência desleal por parte da Altenburg Indústria Têxtil Ltda., visto que, consoante o estabelecido no art. 195 da Lei nº 9.279/96,

Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

A propósito, Pontes de Miranda ministra que:

[...] Ato de concorrência desleal é ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, ou somente gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende à de outrem, no plano da livre concorrência. [...] A concorrência desleal passa-se no campo da concorrência, porque a supõe; não consiste necessariamente em abuso do direito ou uso excessivo da liberdade de concorrência. Daí a imprestabilidade das duas teorias, a do abuso do direito e a do uso excessivo (= exercício excessivo), para definirem os atos de concorrência desleal reprimível

(Tratado de direito privado v. 17. Campinas: Bookseller, 2002. p. 365).

Na espécie, a prova constante nos autos induz a conclusão de que a Altenburg Indústria Têxtil Ltda. fez uso das expressões "Soft" (fl. 126) e "Soft Malha" (fl. 127), apenas para descortinar a qualidade e maciez do produto fabricado, circunstância que, a meu sentir - diante da ausência de exclusividade da utilização do termo "Malha Soft" pelas demandantes -, inviabiliza configurar a sua conduta como sendo uma prática comercial desleal, especialmente porque identificou as roupas de cama com diversas outras características, como, v. g., a utilização da expressão "Premier" (fls. 126/127).

Além do mais, destacou na embalagem das peças, por inúmeras vezes, o nome empresarial "Altenburg", o que, tenho para mim, afasta a possibilidade de os consumidores confundirem-se com o produto, ainda que a logomarca da Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e da Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil seja formada, justamente, pela união das palavras "Malha" e "Soft".

Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho, com sensatez, prega que:

[...] Deve-se atentar para o fato de que o direito protege o nome empresarial com vistas à tutela de dois diferentes interesses do empresário: de um lado, o interesse na preservação da clientela; de outro, o da preservação do crédito. Com efeito, se determinado empresário, conceituado no meio empresarial, vê um concorrente usando nome empresarial idêntico, ou mesmo semelhante ao seu, podem ocorrer consequências, que devem ser prevenidas, em dois níveis. Quanto à clientela, pode acontecer de alguns mais desavisados entrarem em transações com o usurpador do nome empresarial, imaginando que o fazem com aquele empresário conceituado, importando o uso indevido do nome idêntico ou assemelhado em inequívoco desvio de clientela [...].

O titular de um nome empresarial tem o direito à exclusividade de uso, podendo impedir que outro empresário se identifique com nome idêntico ou semelhante, que possa provocar confusão em consumidores ou no meio empresarial. Assim, em caso de identidade ou semelhança de nomes, o empresário que anteriormente haja feito uso dele terá direito de obrigar o outro a acrescer ao seu nome distintivos suficientes, alterando-o totalmente, inclusive, se não houver outra forma de distingui-los com segurança (Manual de Direito Comercial: direito de empresa - 26. Ed. - São Paulo: Saraiva, 2014. ps. 107/108).

Restando indemonstrada, pois, qualquer confusão na comercialização dos produtos fabricados por ambos os contendores - que atuam no mesmo ramo de produção e exercem atividade lucrosa em cidades contíguas, quais sejam, Gaspar e Blumenau -, não denoto justo motivo para a rescisão do *decisum* prolatado (fls. 55/64), pois não restou configurada qualquer violação de marca ou concorrência desleal.

E nem se diga ter havido, então, violação ao nome empresarial da Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil, porquanto elucidado que as demandantes não detinham qualquer exclusividade quanto à concessão de uso do elemento nominativo "MalhaSoft", não se olvidando, ademais, que a Altenburg Indústria Têxtil Ltda. sempre fez uso de sua própria razão social para comercializar os seus produtos (fls. 126/127), em nenhum momento induzindo os compradores a acreditar que as peças produzidas tratavam-se de mercadorias

produzidas pelas empresas requerentes.

A propósito, estatui o art. 1.155 do Código Civil que:

Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

Parágrafo Único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

Mesmo que o art. 33 da Lei nº 8.934/94 estabeleça que *"a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações"*, é necessário frisar que o respectivo alcance não atinge a matéria objeto da presente contenda, visto que não comprovada a indevida utilização dos nomes empresariais Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil pela ré Altenburg Indústria Têxtil Ltda., sobressaindo, apenas, a utilização dos termos genéricos *"Soft"* e *"Soft Malha"* na identificação dos seus produtos, o que, em absoluto, configura usurpação de nome ou contrafação por parte da requerida.

Aliás, por ocasião do julgamento de casos análogos, nosso Pretório já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL. DIREITO DE MARCAS E PATENTES. LEI N. 9.279, DE 14.5.1996. DIREITO AO USO DE MARCA MISTA, QUE É FORMADA DE FIGURAS E PALAVRAS, SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA PALAVRA *"VIDA E SAÚDE"*. PRETENSÃO DE PROIBIÇÃO, POR PARTE DA AUTORA, DO USO DA MARCA *"VIDA E SAÚDE"*. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO SE O DIREITO MARCÁRIO NÃO FOI VIOLADO E, TAMPOUCO, NÃO ESTÁ CONFIGURADA A PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE OS PRODUTOS. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR PROTEÇÃO A PALAVRAS DE USO COMUM, EXCETO QUANDO REVESTIDAS DE SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

O que o direito protege é a marca validamente registrada no órgão competente. A palavra de uso comum, como é "Vida e Saúde", isoladamente, não confere direito a quem quer que seja (Apelação Cível nº 2011.059299-2, de Rio do Campo. Rel. Des. Jânio Machado. J. em 03/10/2013 - grifei).

Bem como,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL E MARCA. PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. USO DA INSÍGNIA *"ABSOLUTO"* PELA EMPRESA RÉ. MARCA REGISTRADA NA CLASSE 43 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. ATUAÇÃO EM RAMO COMERCIAL DE FORNECIMENTO DE COMIDA E BEBIDA. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE CONFUSÃO E AFINIDADE DAS EMPRESAS PERANTE OS CONSUMIDORES. USO LEGAL DA INSÍGNIA *"ABSOLUTO"* NO NOME EMPRESARIAL. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] Compulsando-se os autos, vislumbra-se que não há entre os documentos

acostados por ambas as partes a evidência de afinidade entre a marca de vodka "Absolut" com o estabelecimento "Absoluto Chopp Bar". Essa conclusão é decorrente da inexistência de confusão mercadológica pelo uso da insígnia pela ré, haja vista que em nenhum momento vislumbrou-se aproveitamento indevido da boa reputação e dos investimentos de marketing da autora em favor da ré.

Ademais, salta aos olhos que o principal produto comercializado pelo réu era a bebida conhecida como "chopp", conforme se verifica no contrato empresarial, marca e nome empresarial, *slogan*, folhetos de propaganda e cardápio.

Doutro norte, constata-se que a utilização da vodka "Absolut" era apenas para elaboração da bebida conhecida como "caipirinha", sendo uma entre tantas outras utilizadas apenas como ingrediente para a elaboração do "drink" pelo estabelecimento.

Em que pese a alegação de que a parte autora está incluída no rol de marcas de alto renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, não há comprovação da concessão de tal especificação.

Por oportuno, cumpre ressaltar o entendimento do magistrado *a quo*, o qual consignou em sua decisão que *"o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome, e que a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial independentemente de ter registro no Brasil em seu ramo de atividade. Já a marca de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)"*.

Essas constatações, portanto, não demonstram a identidade entre a insígnia "Absoluto" com os ramos de atuação comercial da parte autora, fato que não configura o uso ilegal da expressão por parte da ré. Dessa forma, conclui-se que essa similitude de nome e de marca não promove confusão, muito menos associação pela utilização da expressão semelhante, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência [...] (Apelação Cível nº 2013.056884-9, da Capital. Rel. Des. Rejane Andersen. J. em 13/05/2014).

Relativamente à tese de que houve julgamento *extra petita* em razão da "permissão para o uso das expressões SOFT e MALHASOFT" (fl. 19), tenho para mim que a argumentação carece de relevância, visto que indemonstrada qualquer afronta ao preconizado no art. 128 da Lei nº 5.869/73, segundo o qual *"o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte"*.

Doutrinando a respeito do assunto, Humberto Theodoro Júnior esquadrinha que:

[...] A sentença *extra petita* incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quanto o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a *causa petendi* [...] (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 1º v. - Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 524).

Conquanto a Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e a Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil tenham sustentado que a Altenburg Indústria Têxtil Ltda.

"em nenhuma oportunidade reclamou a permissão ou o direito de usar a expressão SOFT ou MALHASOFT" (fl. 19), configurando a admissão de tais termos em seus produtos, o conhecimento de questão não suscitada nos autos da Apelação Cível nº 2008.021633-9, entendo que a assertiva não se presta a justificar o decote parcial do acórdão, sobretudo porque o posicionamento externado pelos julgadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Comercial, consubstanciou consequência lógica do reconhecimento da inexistência de confusão comercial ou violação de marca e nome empresarial, tendo o Desembargador Lédio Rosa de Andrade, inclusive, posto em evidência que:

[...] Embora as partes comercializem produtos dentro do mesmo segmento mercadológico, é perceptível a diferença da marca, porquanto, apesar das semelhanças dos termos, as mercadorias são apresentadas com outros elementos identificadores (logomarca, nome empresarial), não esbarrando no princípio da especificidade a ponto de feri-lo.

Desse modo, em não havendo esta possibilidade de indução a erro e, por conseguinte, a não configuração da concorrência desleal e, tampouco, a possibilidade concreta de confusão entre as marcas, não há razões suficientes para impedir o uso da marca "Soft" e "MalhaSoft" pela recorrente (fl. 63 - grifei).

Entender o contrário, seria o mesmo que obstar o uso das sobreditas expressões pela requerida, provendo, via de consequência, a ação Cominatória nº 008.05.009610-6, para o que, entretanto, não houve fundamento nos autos, diante da ausência de qualquer demonstração de irregularidade na conduta da Altenburg Indústria Têxtil Ltda.

Concernente, do acervo jurisprudencial de nosso Tribunal amealho, *mutatis mutandis*, que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA. BEBIDA. DEPÓSITOS DISTINTOS EM DATAS DIFERENTES, PELOS LITIGANTES, JUNTO AO INPI, E AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO JUIZ DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE USO DO SÍMBOLO REPRESENTATIVO DA MARCA "BALI HAI SUMMER CLUB". MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA NÃO MAIS REVOLVIDO NO PRESENTE RECURSO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA O FIM DE PROIBIR O USO DA EXPRESSÃO (IMITAÇÃO) "BALY". ALEGAÇÃO DE DECISÃO "EXTRA PETITA" AFASTADA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO INICIAL E DO MÉRITO DA PRÓPRIA RELAÇÃO PROCESSUAL TRAVADA ENTRE AS PARTES [...].

[...] *"Inicialmente, sobre a alegação de que a decisão vergastada seria 'extra petita', posto que teria o Togado a quo decidido sobre outra marca, a 'Baly', que não é a discussão inicial 'Bali Hai', não merecem respaldo os argumentos da agravante, visto que a análise de tal questão pelo Juízo de Primeiro Grau no presente caso foi consequência lógica do pedido inicial e do mérito da própria relação processual travada entre as partes.*

Além do que:

'A atividade de julgar implica não só o conhecimento da matéria suscitada e discutida mas também de outras questões que influem no julgamento da causa principal. Por vezes, uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de

pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, precisa ser apreciada como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Saltar sobre ela significaria deixar sem justificativa a conclusão sobre o pedido.' (FUX, Luiz. *Curso de direito processual civil*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 434)" [...] (Agravos de Instrumento nº 2010.016251-4 e nº 2010.009760-2, de Joinville. Rel. Des. Jânio Machado. J. em 13/12/2010).

De outra banda, reputa-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do feito, provocar incidentes manifestamente infundados, ou interpuser recurso com intento manifestamente protelatório.

No caso em toureio, não constato de que modo a conduta processual da Tellesoft Lançamentos Têxteis Ltda. ou da Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil possa ter adentrado na esfera da deslealdade ou na intenção de obstaculizar a regular tramitação do feito, exsurgindo, apenas, a contraposição equilibrada de interesses, com a utilização das ferramentas processuais postas à disposição dos contendores pelo ordenamento legal pátrio, razão pela qual - restando indemonstradas quaisquer das condutas tipificadas no art. 17 do Código de Processo Civil -, entendo inviável a aplicação da pena por litigância de má-fé, pretensão deduzida pela Altenburg Indústria Têxtil Ltda. em sede de contestação (fl. 249).

A propósito, *"a utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo, trazendo prejuízos para a parte adversa"* (STJ, Resp nº 615699/SE. Rel. Min. Luiz Fux. J. em 04/11/2004).

De outro vértice, ressalto que a improcedência do pedido rescisório implica na condenação das autoras ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, indo a verba honorária devida aos advogados constituídos pela Altenburg Indústria Têxtil Ltda. e pelo A. Angeloni & Cia. Ltda., fixada em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), observando, para tanto, o preconizado no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Acrescento, ainda, que diante da improcedência do pedido, a multa estabelecida no art. 488, inc. II da norma sobredita, recolhida pela Tellesoft Lançamentos Têxteis Ltda. e pela Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil por ocasião do ajuizamento da presente demanda rescisória (fls. 174 e 187), deve ser revertida em favor das empresas requeridas, ilação que encontra respaldo no art. 494 da Lei nº 5.869/73, segundo o qual,

Julgando procedente a ação, o tribunal rescindir a sentença, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito; *declarando inadmissível ou improcedente a ação, a importância do depósito reverterá a favor do réu, sem prejuízo do disposto no art. 20 (grifei).*

A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ponderam que:

[...] Caso seja procedente o juízo rescindendo, o depósito será devolvido ao autor, pois ficou reconhecida, pelo tribunal, a invalidade da sentença. Para tanto, é irrelevante o resultado do julgamento seguinte (juízo rescisório). A mesma solução -

devolução do depósito ao autor -, deve ser dada quando houver desistência da ação. Caso seja improcedente o juízo rescindendo, o depósito reverterá em favor do réu e, havendo mais de um, será rateado proporcionalmente (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante - 10. Ed. Ampl. E atual. Até 1º de outubro de 2007. 1ª reimpr. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. ps. 803/804).

E para corroborar tal entendimento, destaco:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDADA EM SUPOSTA OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. INCISOS IV E V DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...] ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA RESCISÓRIA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO AUTOR. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM FULCRO NO ART. 20, § 4º, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE. MULTA DO ART. 488, II, DO CPC. REVERSÃO EM FAVOR DOS RÉUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 494, PARTE FINAL, DO CPC.

[...] A improcedência integral dos pedidos iniciais implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A fixação do valor referente à verba honorária, no caso, deve observar o art. 20, §4º, do Código de Processo Civil, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça [...].

Dessa forma, para a fixação da remuneração do causídico deve-se considerar os critérios dispostos nas alíneas do art. 20, §3º do Código de Processo Civil, referentes ao grau de zelo do profissional; ao lugar da prestação do serviço; à natureza e importância da causa; ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para realização de seu serviço [...].

Ainda no âmbito dos ônus sucumbenciais, cumpre determinar a reversão de 50% do valor da multa exigida pelo art. 488, II, do CPC, devidamente recolhida pelo autor no ato de propositura desta ação rescisória, em favor de Instituto de Defesa do Cidadão, na forma da parte final do art. 494 do Código de Processo Civil [...] (TJSC, Ação Rescisória nº 2012.042003-4, da Capital. Rel. Desa. Rejane Andersen. J. em 09/10/2013).

Dessarte, pronuncio-me pela improcedência do pedido rescisório, condenando a Tellesoft-Lançamentos Têxteis Ltda. e a Malhasoft S/A-Enobrecimento Têxtil, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor dos procuradores dos réus, revertendo, em proveito da Altenburg Indústria Têxtil Ltda. e de A. Angeloni & Cia. Ltda., o valor da multa estabelecida no art. 488, inc. II, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, com isto conferindo eficácia ao disposto no art. 494 do mesmo código.

É como penso. É como voto.

