



► Ação Rescisória nº 0059840-48.2014.8.19.0000

Autora: RIO SUMMER FASHION CONFECÇÕES LTDA.
Autora: SANDRA MARQUES MAZAL
Réu: XYZ LIVE COMUNICAÇÃO E EVENTOS S/A.
Relator: DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. MANEJO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Ação ajuizada com base no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973. Uso de marca e nome empresarial. Autora que é titular de dois registros de uso da marca RIO SUMMER, para artigos de moda de praia e comercialização e exportação destes produtos. Alegação de que a ré teria utilizado o mesmo nome para promover evento de moda, com desfile, comercialização e exportação de artigos, na mesma atividade.

2. Julgamento conjunto nos processos nº 00311008-15.2008.8.19.0001 e 0021272-33.2009.8.19.0001, autorizando a parte ora ré a utilizar a expressão RIO SUMMER para designar o evento em questão, reconhecendo a inexistência de qualquer infração aos direitos de marca da parte ora autora, apenas determinando o cancelando do registro de domínio na *internet*.

3. Alegação de violação ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Intelectual). Proibição ao registro e uso de sinal que reproduza marca alheia já registrada, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis de causar confusão ou associação.

4. Acórdão que, *in casu*, entendeu pela impossibilidade de haver confusão ou associação, conforme parte final do dispositivo, e de desenvolvimento de atividades totalmente distintas. Marca RIO SUMMER que designa expressão comum, com pouca originalidade. Ausência de violação frontal e direta quando se está diante de interpretação possível da lei. Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

5. Rescisória que não permite mero juízo de reexame ou retratação, que tem sua via própria nos recursos ordinários.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



► Ação Rescisória nº 0059840-48.2014.8.19.0000

FLS.2

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Ação Rescisória nº 0059840-48.2014.8.19.0000** em que são: *Autoras* **RIO SUMMER FASHION CONFECÇÕES LTDA. e SANDRA MARQUES MAZAL**; sendo *Ré* **XYZ LIVE COMUNICAÇÃO E EVENTOS S/A.**,

ACORDAM os Desembargadores que compõem Órgão Especial do Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, **em julgar improcedente o pedido**, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017.

Desembargador *CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA*
Relator



VOTO DO RELATOR

Trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, objetivando rescindir acórdão proferido pela Décima Sexta Câmara Cível do TJERJ no julgamento conjunto das apelações cíveis nº 0021272-33.2009.8.19.0001 e 00311008-15.2008.8.19.0001, nas quais se discutia, em síntese, o uso de marca e nome empresarial.

Aduz a ora autora ser titular de dois registros para o uso da marca RIO SUMMER, concedidos em 04/11/2008, para artigos de moda de praia e comercialização e exportação destes produtos.

Afirma que a parte ora ré tentou registrar junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a marca RIO SUMMER para identificar serviços afins, de modo que o pedido foi indeferido.

A ré, então, teria utilizado o nome RIO SUMMER para promover evento de moda praia no ano de 2008, com desfile, comercialização e exportação de artigos.

Sustenta que no processo nº 0311008-15.2008.8.19.0001 a parte ora ré pleiteava a declaração de que referido evento não infringiria direito da ora autora, ao passo que no processo nº 0021272-33.2009.8.19.0001 esta última pleiteava a abstenção de uso da marca RIO SUMMER.

A sentença julgou procedente o pedido formulado no processo nº 00311008-15.2008.8.19.0001 e improcedente o pedido no processo nº 0021272-33.2009.8.19.0001, autorizando a parte ora ré a utilizar a expressão RIO SUMMER para designar o evento em questão e eventuais edições posteriores, reconhecendo a inexistência de qualquer infração aos direitos de marca da parte ora autora.

Interpostos recursos de apelação, foram desprovidos em maior parte, acolhendo-se apenas o pleito para que a parte ora ré procedesse ao cancelamento dos registros de domínio de *internet*.



► Ação Rescisória nº 0059840-48.2014.8.19.0000

FLS.4

Como razões da presente ação rescisória alega-se violação ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que proíbe o registro e uso de sinal que reproduza marca alheia já registrada, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis de causar confusão ou associação.

Afirma que no caso a atividade praticada pela ré visava a mesma finalidade da autora: comercialização e exportação de moda praia, e que o indeferimento de registro pelo INPI teve por fundamento justamente o dispositivo de lei citado.

Pede a rescisão e novo julgamento da causa, reconhecendo-se a impossibilidade de coexistência das marcas, com o pagamento de indenização.

Contestação (fls. 178/199) alegando que a autora utiliza a ação rescisória como meio de reexame de provas. Aduz, ainda, a inexistência de violação ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça e o TJERJ têm entendimento no sentido de que não basta que as marcas sejam semelhantes, sendo necessário que haja possibilidade de confusão ou dúvida ao consumidor.

Afirma que não existiu a confusão no caso, pois seu evento de moda não teria por objetivo comercializar produtos, mas dar posição de destaque ao Rio de Janeiro no mundo da moda. Alega que os registros da autora junto ao INPI foram em classes distintas à sua, e que seu evento tinha público alvo especializado.

Por fim, alega que a expressão RIO SUMMER é comum e não designa originalidade, não merecendo proteção.

Réplica às fls. 230/242.

Instadas em provas, as partes manifestaram-se pela ausência de outras a produzir, bem como pelo julgamento antecipado da lide (fls. 247/248 e 249).

Parecer do Ministério Público às fls. 254/263, pela improcedência do pedido.

É o breve relatório, decidido.

O pleito não merece acolhimento.



► Ação Rescisória nº 0059840-48.2014.8.19.0000

FLS.5

Inicialmente, quanto à preliminar de utilização da rescisória como sucedâneo recursal, se confunde com o mérito da demanda, devendo ser analisada ao longo deste voto.

Prosseguindo, constitui a Ação Rescisória meio através do qual se busca a desconstituição de *decisum* de mérito transitado em julgado, com possível rejuízo da causa.

Assim, em sua fase rescindenda, não permite mero juízo de reexame ou retratação, que tem sua via própria nos recursos ordinários. O objeto da Ação Rescisória é o juízo de verificação de erro grave que inquina a sentença, não podendo ser manejada como “super” recurso ordinário, com prazo de dois anos, destinado ao novo exame de teses, alegações e provas.

Ocorre que na hipótese é precisamente este o intento da parte autora.

Com efeito, aduzem as demandantes que a atividade praticada pela ré visava a mesma finalidade que aquela por si desenvolvida (comercialização e exportação de produtos *moda praia*), e que o indeferimento de registro pelo INPI teve por fundamento justamente o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.

Além disso, afirma que não há necessidade de exatidão entre os produtos e serviços, bastando serem semelhantes.

Transcreve-se, por oportuno, o dispositivo de lei invocado:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, **suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia**; (grifo nosso)

Ora, a afronta à lei, para permitir-se o acolhimento do pleito sob tal fundamento, deve ser direta, não se admitindo o juízo rescindente contra interpretações possíveis da norma. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento cristalizado sobre o assunto, espelhado no verbete sumular 343, *verbis*:



NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS.

Muito menos se entende pela violação à disposição de lei se a interpretação ocorre quanto as particularidades do caso concreto.

E no caso o acórdão analisou o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, juntamente aos demais dispositivos da lei, para afastar o alegado conflito entre o uso das marcas.

Entendeu o julgado que a exclusividade de uso de marcas apenas existe se houver possibilidade de causar confusão a terceiro. Contudo, no momento da realização do evento RIO SUMMER a apelada não explorava sua atividade (estava inativa), a afastar a possibilidade de desvio de clientela.

Assinalou o acórdão, ainda, que a atuação da parte ora ré se desenvolveu em atividade totalmente distinta, *“já que a promoção de desfile de moda praia pela Apelada se limitou a divulgar estilos, em ambiente voltado para o lançamento de coleções de diversas marcas renomadas, para um público especializado, impossibilitando qualquer confusão entre os públicos-alvo das partes”*.

Por fim, entendeu o julgado que a marca RIO SUMMER designa expressa comum, com pouca originalidade, remetendo à posição geográfica e ao clima.

O entendimento acima está consentâneo àquele do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir:

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.

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

(REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos.



► Ação Rescisória nº 0059840-48.2014.8.19.0000

FLS.8

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

Assim, não há violação flagrante à dispositivo legal no que toca ao reconhecimento, pelo acórdão a rescindir, de que inexistiu risco de confusão no caso, requisito legal para assegurar-se a exclusividade do uso de marca. Esta previsão é expressa da própria lei (inciso XIX, parte final), e foi efetivamente aplicada pelo julgado, conforme sua análise dos elementos de prova do processo.

De todo o exposto, verifica-se que a tese autoral não passa de mera tentativa de reexame do julgado, que não tem cabimento através da presente seara rescisória.

A propósito, o entendimento pacífico deste Órgão Especial:

0008225-19.2014.8.19.0000 - 2ª Ementa - AÇÃO RESCISÓRIA
Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO - Julgamento:
26/09/2016 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO
ESPECIAL

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. ARTIGO 966, INCISOS V E VIII, NCP. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois anos". 2. O âmbito da rescisória não comporta reexame da prova ou do direito aplicado, restringindo-se ao elenco taxativo do art. 485 do CPC. Se houve ampla discussão e apreciação das questões envolvendo o objeto da rescisória, não há que se falar em erro de fato. 3. Demonstrado que o inconformismo da parte autora está atrelado à alegada violação de literal disposição de lei e a erro de fato, não configurados no caso em exame, por improcedente se tem o pedido rescisório. 4. A matéria destacada, aliás, foi objeto de controvérsia devidamente apreciada e decidida nos autos do processo originário. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



► Ação Rescisória nº 0059840-48.2014.8.19.0000

FLS.9

Assim, considerando todo o exposto, voto no sentido de **julgar improcedente o pedido**. Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e à perda do depósito em favor da ré, na forma do art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017.

Desembargador *CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA*
Relator