

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 4.623 - MG (2011/0020054-3)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
REVISOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AUTOR : VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
AUTOR : VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
ADVOGADA : MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S) - RJ114172
RÉU : INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PAULIMINAS LTDA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - MG065071

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. MARCA NOTÓRIA. ALTO RENOME. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Ação buscando rescindir julgado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a recurso especial, afastando a pretensão de proteção especial à marca, por não haver registro de marca notória vigente, nem declaração do INPI reconhecendo a marca como de alto renome.
2. O erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser apurado com base nos documentos efetivamente constantes dos autos quando do julgamento proferido pelo acórdão rescindendo (CPC/73, art. 485, IX). Impõe-se, também, não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (CPC/73, art. 485, §2º). Precedentes.
3. Não viola literal disposição do art. 233 da Lei 9.279/96 o acórdão desta Corte Superior que afasta a pretensão em recurso da recorrente, mantendo os provimentos de origem que consignaram que a autora não possuía reconhecimento de "marca de alto renome" ao tempo da lide e que, embora possuísse registro de "marca notória" já expirado, a situação de fato não preenchia os requisitos do art. 67 da Lei 5.772/71 para a concessão da proteção especial em todos os segmentos do mercado.
4. Ação rescisória cujo pedido se julga improcedente.

ACÓRDÃO

A Segunda Segunda Seção, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória, nos termos dos votos dos Srs. Ministros Relatora e Revisor. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

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

Sustentou oralmente, pelas autoras VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, a Dra. MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA.

Brasília/DF, 12 de maio de 2021(Data do Julgamento)

Superior Tribunal de Justiça

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora



AÇÃO RESCISÓRIA Nº 4.623 - MG (2011/0020054-3)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Visa International Service Association e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. objetivando desconstituição do acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte no REsp n. 951.583-MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/10/2009 e publicado no DJe de 17/11/2009, cuja ementa tem o seguinte teor:

Propriedade industrial. Recurso Especial. Ação cominatória.

Proibição ao uso de marca de alto renome. Exceção ao princípio da especialidade. Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'. Imprescindibilidade.

- O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei 9279/96.

- O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei 9279/96.

- É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços.

- Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'.

Recurso especial a que nega provimento.

Alegam as autoras, em síntese, que o acórdão deve ser rescindido por ter violado literal disposição de lei quando exigiu, para a proteção especial à sua marca, a renovação do registro como "marca notória", nos termos do art. 67 da Lei 5.772/71, ignorando que o art. 233 da Lei 9.279/96 proibiu expressamente a prorrogação de registros com esse *status*.

Defendem, ainda, que o acórdão rescindendo foi fundado em erro de fato, uma vez que, por um equívoco do Tribunal de origem, os autos subiram desacompanhados dos documentos necessários para a apreciação do pedido e, em razão de tal equívoco, foram ignorados documentos constantes dos autos originários (fls. 340/369) que demonstram o alto renome da sua marca, nos quais o INPI veio a indeferir o registro da marca Visa por terceiros, com base no art. 125 da Lei 9.279/96.

Superior Tribunal de Justiça

Citada para se manifestar, a parte ré ficou-se inerte (fl. 685).

Parecer do Ministério Público Federal pela procedência do pedido da ação rescisória (fls. 697/701) sob o seguinte fundamento:

Note-se que o TJMG, ao julgar a apelação que precedeu o RESP e, assim, o acórdão rescindendo (fl. 317 e-STJ), afirmou, com base no acervo probatório dos autos, existir a proteção especial à marca VISA, como marca de alto renome, embora tenha decidido em desfavor da empresa de serviços bancários, por entender que a atuação em ramos distintos não gera qualquer prejuízo, nem confusão aos consumidores.

7. Assim, confirmada a prerrogativa do alto renome, a proteção à marca deve ser irrestrita, independentemente do ramo de atividade.

8. Pela procedência da rescisória, nesses termos, é o parecer.

Nomeada a Defensoria Pública como curadora especial à lide, apresentou contestação às fls. 726/731.

Sustenta, em síntese, que não se configurou de forma patente a incidência ao caso das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 485 do Código de Processo Civil de 1973. Aduz que não houve erro de fato e que se busca a aplicação da declaração de alto renome posteriormente ao acórdão rescindendo, de forma retroativa, o que é incabível em ação rescisória.

Postula o julgamento de improcedência do pedido.

É o relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 4.623 - MG (2011/0020054-3)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AUTOR : VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
AUTOR : VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
ADVOGADA : MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S) - RJ114172
RÉU : INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PAULIMINAS LTDA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - MG065071

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. MARCA NOTÓRIA. ALTO RENOME. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Ação buscando rescindir julgado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a recurso especial, afastando a pretensão de proteção especial à marca, por não haver registro de marca notória vigente, nem declaração do INPI reconhecendo a marca como de alto renome.
2. O erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser apurado com base nos documentos efetivamente constantes dos autos quando do julgamento proferido pelo acórdão rescindendo (CPC/73, art. 485, IX). Impõe-se, também, não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (CPC/73, art. 485, §2º). Precedentes.
3. Não viola literal disposição do art. 233 da Lei 9.279/96 o acórdão desta Corte Superior que afasta a pretensão em recurso da recorrente, mantendo os provimentos de origem que consignaram que a autora não possuía reconhecimento de "marca de alto renome" ao tempo da lide e que, embora possuísse registro de "marca notória" já expirado, a situação de fato não preenchia os requisitos do art. 67 da Lei 5.772/71 para a concessão da proteção especial em todos os segmentos do mercado.
4. Ação rescisória cujo pedido se julga improcedente.

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):

Nos termos do decidido, em 8/11/2017, pela 2ª Seção, em questão de ordem suscitada pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos autos da AR 5.931/SP, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são disciplinadas pelo Código de Processo Civil vigente quando o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

No presente caso, a decisão rescindenda transitou em julgado na vigência do CPC 1973, sendo essa codificação, portanto, a lei processual regente desta ação rescisória.

II

Como relatado, alegam as autoras que o acórdão rescindendo foi fundado em erro de fato, uma vez que, por um equívoco do Tribunal de origem, os autos subiram desacompanhados dos documentos necessários para a apreciação do pedido e, em razão de tal equívoco, foram ignorados documentos constantes dos autos originários (fls. 340/369), que demonstram o alto renome da sua marca, nos quais o INPI veio a indeferir o registro da marca Visa por terceiros, com base no art. 125 da Lei 9.279/96.

A propósito, assim se manifestou o Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Hugo Gueiros Bernardes Filho (e-STJ fl. 701):

Sustentam ainda que houve erro de fato, pois a Secretaria da 11ª Câmara Cível do TJMG não juntou aos autos documentos importantes que perante ela foram protocolados, tais como a declaração do INPI reconhecendo a marca VISA como de alto renome (fl. 7 e-STJ).

No entanto, não há precisa comprovação de que documentos relevantes foram protocolados, mas não juntados no processo originário. A declaração de alto renome apresentada, retroativa a 14/06/2005 (fl. 30 e-STJ), tem data de 17/08/2010, enquanto o acórdão rescindendo é de 27/10/2009.

Argumentam as autoras, por meio de memoriais, que o parecer do Ministério Público cometeu equívoco, pois a data de 17.8.2010 é a da segunda via do documento, uma vez que a primeira via "que havia sido protocolizada no processo originário em 29 de junho de 2005 perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não foi,

de fato, juntada aos autos por um erro de processamento do Tribunal a quo."

Ocorre que o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser apurado com base nos documentos efetivamente constantes dos autos quando do julgamento proferido pelo acórdão rescindendo (CPC/73, art. 485, IX). Impõe-se, também, não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (CPC/73, art. 485, §2º).

A propósito, dentre muitos outros, os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA ORIGINÁRIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO E PROVIMENTO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURADO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, *in casu* o Código de Processo Civil de 1973.

II – Na vigência do CPC/1973, cabíveis os embargos infringentes quando o acórdão não unânime houvesse julgado procedente ação rescisória originária deste Superior Tribunal, como ocorreu. Precedentes.

III – É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o *decisum* esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.

IV – Embargos infringentes providos. (Primeira Seção, EAR 5.040/SDC, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 19.2.2021).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO. PAGAMENTO POR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. EQUÍVOCO ACERCA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRES AS PARTES OU DE PRONUNCIAMENTO

JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO DE FATO.

1. Ação rescisória ajuizada por associação de moradores objetivando rescindir, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC/1973, decisão monocrática que, em recurso especial (REsp 1.199.377/SP), deu-lhe provimento para reconhecer que o recorrente, na condição de "proprietário não associado", não estaria obrigado ao pagamento de encargos instituídos para o fim de cobrir os custos com benfeitorias e despesas relacionadas à prestação de serviços.

2. Dispensável para a propositura da ação rescisória o esgotamento prévio de todos os recursos disponíveis (Súmula 514/STF). Precedentes.

3. **"Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 08/10/2010).**

4. Reconhecimento, no caso, da ocorrência de erro de fato, determinante para o deslinde da causa, autorizando a procedência do pedido rescisório, em face do equívoco da decisão rescindenda de que o réu não seria vinculado à entidade associativa.

5. Questão que não foi objeto de controvérsia entre as partes, não ensejando pronunciamento judicial a seu respeito.

6. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, RESCINDINDO-SE A DECISÃO ATACADA E NEGANDO-SE, DESDE LOGO, PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. (Segunda Seção, AR 4.859/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.4.2016).

No caso em exame, o documento que se pretende seja analisado na

presente rescisória não estava juntado aos autos, tanto que as autoras afirmam ter havido a necessidade de requerer uma segunda via, e, ademais, houve expressa manifestação quanto ao fato no acórdão rescindendo, do qual se extrai:

"Dessarte, em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96."

Improsperável, portanto, a rescisória, no ponto.

III

No que toca à alegação de violação a literal disposição de lei, qual seja, do art. 233 da Lei 9.279/96, cumpre inicialmente tecer as seguintes considerações a respeito da proteção especial às marcas.

O art. 67 da anterior Lei nº 5.772/71 assim dispunha sobre a chamada "marca notória":

Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.

Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria.

Trata-se de uma mitigação do princípio da especialidade, estendendo-se a proteção para além da classe em que registradas as marcas dotadas de notoriedade, amplitude de alcance e reputação no imaginário coletivo.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 9.279/96, adotou-se a nomenclatura "alto renome" para evitar confusão com o instituto da marca "notoriamente conhecida", cuja proteção especial era anteriormente prevista apenas pela Convenção de Paris (embora também admitida e aplicada no Direito Pátrio pela jurisprudência).

Assim, passaram a constar expressamente na nova lei os dois institutos, nos termos dos arts. 125 e 126, a saber:

Superior Tribunal de Justiça

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

De um lado o "alto renome" como mitigação do princípio da especialidade, de outro a marca "notoriamente conhecida" como mitigação do princípio da territorialidade.

No presente caso, o fundamento jurídico do acórdão rescindendo proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça foi o fato de não haver renovação da marca notória e de não ter havido, à época, o reconhecimento de marca de alto renome em favor da autora.

Assim constou do acórdão rescindendo (e-STJ fls. 467/468):

Com efeito, é de se ressaltar que é incontroverso nos autos que não houve renovação do registro das recorrentes como 'marca notória', nos termos do art. 67 da Lei 5772/71, ou aquisição de registro de "alto renome", de acordo com o art. 125 da Lei 9279/96, no INPI.

Da dicção do art. 125 da Lei 9279/96, que é uma reminiscência do art. 67 da Lei 5772/71, verifica-se que é necessário, para o reconhecimento do alto renome da marca, procedimento administrativo junto ao INPI, que, aliás, editou a Resolução 121/05 para tal finalidade.

A respeito da imprescindibilidade do reconhecimento das marcas de alto renome pelo INPI, confira-se a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

“Pelo “princípio da especificidade”, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe, salvo quando o INPI a declara “marca de alto renome”.

Superior Tribunal de Justiça

(Curso de Direito Comercial, vol. I, 9º ed., São Paulo: Saraiva, p. 159)

Nesse sentido, o REsp 658702/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezini, 4ª Turma, DJ de 21/08/2006, assim decidiu:

“Hodiernamente, o art. 125 da Lei n.º 9279/96 (“À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”), substitutivo do art. 67, manteve a possibilidade de concessão de tutela especial e ilimitada a certa marca registrada, mediante a respectiva “declaração de alto renome”.

Dessarte, em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Afirma-se na inicial da presente rescisória que o referido acórdão teria incorrido em violação a literal disposição do art. 233 da Lei 9.279/96, que assim dispõe:

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Depreende-se da redação do dispositivo acima que os pedidos de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e as declarações já concedidas permanecem em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogadas.

Em outras palavras, continuam vigendo as marcas notórias até o término do prazo que a lei anterior conferia (10 anos), mas não podem ser prorrogadas porque a nova lei não permitiu.

Após vencida a declaração de "marca notória" (Lei 5.772/71), deve o interessado, querendo, promover o procedimento para obter o reconhecimento de sua marca como de "alto renome", nos termos do art. 125 da lei 9.279/96, da Resolução INPI/PR nº 107/2013 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do INPI (item 2.4.2 Especialidade).

Resta saber se uma marca notória que estava vigente, com a alteração da lei no curso da vigência, continua com suas características e natureza ou se passaria automaticamente a vigor segundo a nova disciplina do "alto renome", como sugere a postulação da autora.

Em outras palavras, com a mudança de legislação, convivem as "marcas notórias" e as de "alto renome" cada qual com suas especificidades ou as "marcas notórias" então registradas passam automática e naturalmente a usufruir do estatuto das marcas de "alto renome".

A doutrina de Lucas Rocha Furtado trata as marcas de "alto renome" como a nova designação das "marcas notórias":

O Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), em seu art. 67, utilizava a expressão "marca notória" para designar a categoria de signos cuja proteção se estendia a todos os seguimentos do mercado. A Lei nº 9.279/96 mantém o mesmo tipo de proteção. Porém, como surge em nosso direito positivo pátrio uma outra espécie de marca, internacionalmente denominada de "marca notoriamente conhecida", a fim de evitar confusão entre esta última e a denominada pelo Código de Propriedade Industrial de "marca notória", a Lei nº 9.279/96, em seu art. 125, mantém essa mesma forma de proteção; adota-se, apenas, nova terminologia para designá-las. Passam as "marcas notórias" a ser denominadas "marcas de alto renome".

O mencionado artigo 125 dispõe sobre a marca de alto renome nos seguintes termos: "à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".

Essa forma de proteção somente existirá se a marca estiver registrada no Brasil, devendo o registro especificadamente designá-la como sendo de alto renome. Não obstante, essa forma de registro não fica a livre discernimento do seu titular. São estabelecidos parâmetros que deverão ser considerados pelas autoridades administrativas e judiciárias a fim de que se atribua o registro da marca de alto renome.

Inexiste definição precisa do grau de notoriedade requerido para a adoção desse tipo especial de registro. Podem ser identificados, entretanto, alguns critérios relacionados à sua notoriedade - daí a Lei nº 5.772/71 denominá-la de marca notória - que foram propostos pela doutrina ou adotados pela jurisprudência de vários países, de forma que se possa melhor proceder ao exame para a concessão da marca de alto renome. (FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de

Superior Tribunal de Justiça

maio de 1996. Brasília. Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. pp. 129/130)

Depreende-se da lição acima transcrita que, segundo Lucas Rocha Furtado, manteve-se a mesma forma de proteção, adotando-se apenas nova terminologia, passando a "marca notória" a ser denominada "marca de alto renome".

Há que se ponderar, de todo modo, que a redação do anterior art. 67 da Lei 5.772/71 fazia a expressa ressalva da proteção em todas as classes *"desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca"*.

A Lei nova (9.279/96) não fez a referida ressalva expressa.

Diante dessa situação, duas hipóteses são possíveis: ou se trata o alto renome como mera continuidade do instituto anterior da marca notória (e aí mantêm-se os requisitos anteriores para a proteção especial), ou se trata o alto renome como novo instituto com amplitude absoluta que não existia anteriormente (e, nesse caso, exige-se novo registro específico por tratar-se de novo instituto).

Com a devida vênia do parecer do Ministério Público Federal, sob qualquer das hipóteses não logra êxito a pretensão pela alegada ofensa à literal disposição do art. 233 da lei 9.279/96.

Ora, no caso concreto, constou da sentença dos autos originários (e-STJ fls. 248/249):

As autoras obtiveram o registro de sua marca e a declaração de ser ela notória, quando vigia a antiga Lei de regência, nº 5.722/71. Referido diploma legal trazia exceção à regra, eis que disciplinava em seu art. 67 que a marca notória goza de proteção em todas as classes, mas desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca. Posteriormente, foi requerida a prorrogação do registro, mas os documentos de fls. 167/169 não noticiam qualquer alteração na sua espécie, de forma a adaptar-se à legislação que sucedeu sua concessão.

Após o advento da Lei nº 9.279/96, a matéria em estudo passou a ser disciplinada por seus artigos 125 e 126. As espécies foram divididas em marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. A primeira tem proteção especial contra todos os ramos de atividade, o que não ocorre com a segunda espécie.

Se analisada a matéria posta em juízo sob o prisma da lei vigente na época do registro da marca das autoras, tenho que a elas não cabe o direito pretendido. É que o dispositivo

legal que vigia lhes dava proteção contra todas as classes de produtos e serviços, mediante a satisfação de, pelo menos, um dos requisitos seguintes: A) possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços; e B) prejuízo para reputação da marca.

Não vejo como sustentar qualquer possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos em questão. O Cartão de Crédito das autoras jamais poderá ser confundido com o logurte da ré, não sendo crível imaginar que algum consumidor possa crer que o iogurte Visa seja produzido pelas autoras ou que ambos os produtos tenham uma só origem.

De outra face, não vejo como sustentar qualquer prejuízo à reputação das autoras, considerando a prova produzida nos autos. O fato de ter um iogurte com marca idêntica à sua, por si só, não tem o condão de abalar sua reputação. Caberia às autoras apontarem e comprovarem qualquer fato que pudesse ensejar tal prejuízo, o que não fizeram.

De outra face, se analisada a questão sob a ótica da legislação vigente, também não assiste às autoras o direito pretendido. É porque conforme acima salientado, a Lei nº 9.279/96 só concede proteção especial contra todos os tipos de classes de produtos para as marcas que obtiverem o registro de "alto renome". Como as autoras não obtiveram tal registro, é óbvio que não podem buscar guarida na disposição do artigo 125 da referida lei. Como os produtos das partes são de classes totalmente distintas, não há óbice no uso da marca feito pela ré.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG reafirmou a sentença registrando (e-STJ fls. 316/317):

Certo é que a revogada legislação (Lei 5.772, de 1971), que cuidava do direito marcário, previa o registro da marca como notória, dando a ela proteção geral (art. 67). Entretanto, aquela disposição, como regra geral, já previa a exceção, qual seja, a utilização da marca por quem não era o titular quando não causasse confusão quanto à origem do produto, mercadoria ou serviço e desde que não causasse prejuízo para a reputação da marca.

(...)

A questão resume-se na proteção à marca, devendo ser resolvido se vale em todos os ramos da atividade, em todos os segmentos do mercado, ou se somente para as atividades desenvolvidas pelas autoras. Em seguida, cumpre resolver se deve ou não ser observado o fato de o uso da marca por quem não é titular enseja a possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.

Ainda que se reconheça às autoras eventual proteção especial à sua marca, afastando o princípio da especificidade, ainda assim deve ser observada, para o impedimento, que haja possibilidade de confusão, pelo consumidor, quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a marca.

O impedimento inexistente quando evidente a impossibilidade de causar confusão ou associação, especialmente porque não há similitude de classe, produto ou serviço, enfim, das atividades.

No caso dos autos, não há qualquer aproximação, pois é evidente que nenhum consumidor faria a associação entre o produto das autoras - administração de cartões de crédito ou atividades ligadas a esse ramo - e o que a ré comercializa, basicamente leite e iogurtes, como bem observou o douto sentenciante. Ademais, não há comprovação de que o produto da ré tenha causado prejuízo à marca das autoras.

Muito se falou da concorrência parasitária, porém não vislumbro que a inserção nos produtos da ré da marca "Laticínios Visa" tenha diluído a distintividade da marca, acarretando a perda do seu poder de atração, nem incrementado as vendas da ré, aproveitando-se da eventual fama da marca das apelantes, especialmente pela dificuldade na associação cartão de crédito e leite/iogurte.

Vê-se que, durante a concessão e vigência do registro da "marca notória", não estavam comprovadamente preenchidos os requisitos legais para a proteção especial em todas as classes.

Afirmou-se, ainda, com base nos elementos informativos constantes dos autos, que ao tempo da lei nova não havia declaração pelo INPI de "alto renome".

Reitero que a questão do reconhecimento da marca como de alto renome à época da tramitação da ação originária é questão de fato que não pode ser apreciada na presente rescisória, como já afirmado no início do voto, nos termos da manifestação do Ministério Público Federal.

Superior Tribunal de Justiça

Não obstante a afirmação constante da lição doutrinária já citada e a existência de precedentes desta Corte tratando os institutos como mera continuidade sob novo nome, tem-se que o art. 233 da Lei 9.279/96, ao estabelecer a proibição da prorrogação de declaração de notoriedade, aponta para a extinção do instituto antigo.

Do mesmo modo, a retirada da ressalva anteriormente constante do art. 67 também corrobora a diferenciação dos institutos.

Ademais, tal como já registrado, e ao contrário do que sustenta a requerente, o reconhecimento do alto renome exige procedimento específico, inicialmente incidental e posteriormente por meio de requerimento (Resolução INPI/PR nº 107/2013 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do INPI - item 2.4.2 Especialidade).

Fosse uma mera continuidade do mesmo instituto sob novo nome, a lei nova certamente não impediria a prorrogação e faria a ressalva de que as marcas notórias passariam a vigor na prorrogação com o estatuto de marcas de alto renome.

Aliás, não se observa impedimento a que, mesmo durante a vigência da marca notória, houvesse postulação para a declaração de alto renome.

Logo, a meu ver, a interpretação do mencionado art. 233 da Lei 9.279/96 aponta para a convivência, durante o período de transição, dos dois institutos, da marca notória e da marca de alto renome, cada qual com seu grau de proteção conforme estabelecido pela Lei que regula a concessão do referido status.

Concedido o registro de marca notória na vigência da Lei nº 5.772/71, perdurará até o seu fim com os elementos de proteção estabelecidos naquele diploma.

Não poderá ser prorrogado (art. 233 da Lei 9.279/96) justamente porque deixou de existir com a lei nova, devendo ser feita a solicitação para o reconhecimento de marca de alto renome nos termos da nova disciplina.

Assim, diante dos elementos disponibilizados nos autos ao tempo do julgamento, não se vislumbra, a meu entendimento, violação a literal disposição contida no art. 233 da Lei nº 9.279/96, de modo que a pretensão de rescisão do acórdão não encontra guarida, devendo ser mantido o acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, meu voto é no sentido da improcedência do pedido inicial. Custas pela parte autora. Reverta-se, em favor do réu, o depósito, nos termos do art. 974 do Código de Processo Civil. Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, corrigido monetariamente.

É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 4.623 - MG (2011/0020054-3)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AUTOR : VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
AUTOR : VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
ADVOGADA : MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S) - RJ114172
RÉU : INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PAULIMINAS LTDA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - MG065071

VOTO-REVISÃO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Trata-se de ação rescisória proposta por Visa International Service Association e por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., com fundamento no art. 485, V ("violar literal disposição de lei") e IX ("fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa"), do CPC/1973, contra Indústria de Laticínios Pauliminas Ltda., pretendendo rescindir acórdão proferido no REsp n. 951.583/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, assim ementado:

Propriedade industrial. Recurso Especial. Ação cominatória. Proibição ao uso de marca de alto renome. Exceção ao princípio da especialidade. Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'. Imprescindibilidade.

- O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei 9279/96.

- O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei 9279/96.

- É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços.

- Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'. Recurso especial a que nega provimento.

Alegam as autoras que "o entendimento do v. Acórdão rescindendo de que '(...) não houve renovação do registro das recorrentes como 'marca notória', nos termos do art. 67 da Lei 5772/71 (...)' viola literal disposição de lei, vez que não houve renovação do registro da Recorrente como 'marca notória' porque o artigo 233 da Lei nº 9379/96 proíbe literalmente a prorrogação do registro das recorrentes como 'marca notória', nos termos do art. 67 da Lei nº 5772/71. ASSIM, NÃO É RAZOÁVEL QUE O JUDICIÁRIO EXIJA QUE A RECORRENTE, PARA PROVAR O SEU BOM DIREITO, APRESENTE A PRORROGAÇÃO DO STATUS DE UM REGISTRO, SE TAL PRORROGAÇÃO É VEDADA POR LEI" (e-STJ fl. 5). Explica que:

Quanto à aquisição de registro de alto renome, a Lei de Propriedade Industrial em vigor (Lei nº 9.279/96) não prevê a possibilidade de emissão do certificado de marca de alto renome, como ocorria com a Lei nº 5.771/71. Assim, apesar de não haver um certificado de registro de alto renome, como exigiu o v. acórdão rescindendo, o status de alto renome da marca da Recorrente foi concedido pela Comissão Especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 15 de junho de 2005, conforme certidão anexa exarada por aquele Instituto (doc. 02).

Dessa forma, como comprovado nos autos (doc. 05), quando do ajuizamento da demanda que o acórdão aqui se pretende rescindir, a marca "VISA" da Recorrente, possuía o CERTIFICADO DECLARATÓRIO DE MARCA NOTÓRIA que lhe conferia tal proteção especial.

Assim, temos que a marca "VISA" nunca deixou de ser, de fato, de alto renome. E de direito, como extensamente demonstrado nos autos, a marca "VISA" foi declarada notória pelo INPI através do certificado de registro de marca nº 007.049.412, válido de 10 de janeiro de 1990 a 10 de janeiro de 2000. Após, com o advento da nova lei (Lei nº 9.279/96), a marca "VISA" foi declarada de alto renome pelo INPI em 14 de junho de 2005 (docs. 02 e 03).

Desta forma, tendo o Acórdão rescindendo violado literalmente disposição do artigo 233 da Lei nº 9.279/96, exigindo a prorrogação da declaração de notoriedade da marca VISA que é expressamente vedada pelo referido artigo, merece ser, conforme até então exposto, desconstituído, nos termos do artigo 485, V do CPC. (e-STJ fl. 6.)

No que se refere ao erro de fato, sustentam que "a prova da declaração do INPI reconhecendo marca VISA da Recorrente como marca de alto renome foi devidamente protocolizada em 28 de junho de 2005 junto ao protocolo geral do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (doc. 04), todavia, a referida petição, por um lapso do referido Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não foi juntada ao processo e os autos seguiram para julgamento por esse E. Superior Tribunal de Justiça sem a referida petição e respectivos documentos" (e-STJ fl. 7). Acrescentam que:

Contudo, mesmo com a falha do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que remeteu os autos para julgamento desse Egrégio STJ sem juntar ao processo, petição protocolizada em 28 de junho de 2005, o v. Acórdão equivocou-se ao entender pela ausência nos autos de declaração do INPI reconhecendo a marca VISA como de alto renome. Todos os documentos de fls. 286/319 dos autos originários (doc. 06) demonstram que o INPI ao indeferir, com base no artigo 125 da Lei nº 9.279/96, as marcas contendo o elemento VISA requeridas a registro por terceiros, estava automaticamente reconhecendo o alto renome da marca VISA da Recorrente.

Isto porque, não existe como existia na vigência da Lei nº 5.772/71, um certificado declarando o alto renome de determinada marca, sendo que a resolução nº 125/05 do INPI, passou a reconhecer esse status administrativamente, a partir do indeferimento de um processo ou extinção de um registro para uma determinada marca em função do alto renome de outra, o que de fato ocorreu com a marca "VISA", conforme observa-se dos documentos juntados aos autos originais em fls. 286/319 (doc. 06).

Assim, resta claro que o v. Acórdão rescindendo foi fundado em erro de fato, vez que considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, vez que foram juntados documentos capazes de demonstrar o reconhecimento do status de alto renome

Superior Tribunal de Justiça

da marca VISA pelo INPI. Até mesmo porque é indiscutível que a referida marca é de fato e de direito, marca de alto renome no Brasil e goza da proteção do artigo 125 da Lei nº 9279/96. (e-STJ fls. 7/8.)

Pedem que seja julgada procedente a rescisória "para rescindir parcialmente o v. acórdão referido, para o fim de reconhecer que o INPI declarou ser a marca VISA de alto renome (conforme doc. 02 e doc. 03), com o consequente integral provimento do Recurso Especial nº 951583, determinando, assim, que a Ré se abstenha do uso indevido e não autorizado da marca 'VISA LATICÍNIOS' ou de quaisquer variações da marca de alto renome 'VISA'" (e-STJ fl. 9).

Deram à causa o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Processo distribuído à em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (e-STJ fl. 552).

Citação realizada por edital (e-STJ fls. 675, 679/680), transcorreu *in albis* o prazo para contestação (e-STJ fl. 685).

As autoras apresentaram alegações finais (e-STJ fls. 691/695), e o Dr. HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO, ilustrado Subprocurador-Geral da República, manifestou-se pela procedência da ação rescisória asseverando que:

6. Note-se que o TJMG, ao julgar a apelação que precedeu o REsp e, assim, o acórdão rescindendo (fl. 317 e-STJ), afirmou, com base no acervo probatório dos autos, existir a proteção especial à marca VISA, como marca de alto renome, embora tenha decidido em desfavor da empresa de serviços bancários, por entender que a atuação em ramos distintos não gera qualquer prejuízo, nem confusão aos consumidores.

7. Assim, confirmada a prerrogativa do alto renome, a proteção à marca deve ser irrestrita, independentemente do ramo de atividade. (e-STJ fl. 701.)

As autoras protocolizaram petição informando "sobre a nova concessão do *status* de alto renome da marca VISA, concedido novamente no registro de marca nº 007.049.412, conforme publicação na Revista da Propriedade Industrial nº 2.431 de 09.08.2017" (e-STJ fl. 708), e reiterando a existência de julgado da QUARTA TURMA favorável procedência da ação (AgRg no REsp n. 954.378/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 3/5/2011).

Relatório às fls. 713/714 (e-STJ).

A eminente Relatora, "diante da citação por edital da parte ré e do seu não comparecimento aos autos", nomeou a Defensoria Pública como curadora especial à lide, nos termos dos arts. 72, II e parágrafo único, do CPC/2015 e 65-A do RISTJ (e-STJ fl. 717).

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais apresentou contestação, requerendo que a ação rescisória seja julgada improcedente, "condenando-se os requerentes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, a serem depositados a favor do

fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 (Banco do Brasil, conta corrente nº 5724-X, agência nº 1615-2 – Agência Governo-BH)" (e-STJ fls. 729/730), e pleiteando que "o depósito obrigatório de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa" seja "revertido em favor da ré, a título de multa, caso haja decisão unânime desta egrégia turma quanto à improcedência do pedido ou à inadmissão da ação" (e-STJ fl. 730).

Os autos vieram conclusos (e-STJ fl. 733).

A ação rescisória constitui via adequada para o rejuízo da causa tão somente quando presentes os requisitos legais de seu cabimento, o que não se verifica no presente caso à luz das normas do CPC/1973 e da jurisprudência firmada com fundamento no referido diploma.

I. ERRO DE FATO (ART. 485, IX, DO CPC/1973)

Nesse ponto, asseveram as autoras que, em 28/6/2005, protocolizaram petição no TJMG juntando "a prova da declaração do INPI reconhecendo a marca VISA da Recorrente como marca de alto renome" (e-STJ fl. 7). Tal petição, no entanto, por erro da secretaria do Tribunal de Justiça, teria deixado de ser juntada, seguindo os autos ao STJ sem as referidas provas.

Acrescentam que, apesar de tal falha, "o v. Acórdão equivocou-se ao entender pela ausência nos autos de declaração do INPI reconhecendo a marca VISA como de alto renome", tendo em vista que "todos os documentos de fls. 286/319 dos autos originários (doc. 06) demonstram que o INPI ao indeferir, com base no art. 125 da Lei nº 9.279/96, as marcas contendo o elemento VISA requeridas a registro por terceiros, estava automaticamente reconhecendo o alto renome da marca VISA da Recorrente" (e-STJ fls. 7/8).

Inicialmente, no que se refere aos documentos não juntados ao processo quando de sua remessa ao STJ, tal circunstância não viabiliza a propositura da ação rescisória com fundamento em suposto erro de fato. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, o erro deve ser apurado com base nas provas efetivamente constantes dos autos da ação originária quando da prolação do julgado rescindendo.

Por outro lado, segundo dispõe o § 2º do art. 485 do CPC/1973, "é indispensável [...] que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". Ocorre que, no presente caso, o acórdão rescindendo claramente decidiu a matéria de fato ao concluir:

Dessarte, em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo art. 125 da lei 9279/96. (e-STJ fl. 468.)

Superior Tribunal de Justiça

A respeito dos dois óbices acima, cito os seguintes precedentes do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA ORIGINÁRIA DESTES SUPERIOR TRIBUNAL JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO E PROVIMENTO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURADO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, *in casu* o Código de Processo Civil de 1973.

II – Na vigência do CPC/1973, cabíveis os embargos infringentes quando o acórdão não unânime houvesse julgado procedente ação rescisória originária deste Superior Tribunal, como ocorreu. Precedentes.

III – É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o *decisum* esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.

IV – Embargos infringentes providos. (EAR n. 5.040/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, 19/2/2021 – grifei.)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

[...]

5. Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/8/2019 – grifei.)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SIMPLES AUSÊNCIA DE EXPRESSO PEDIDO DE NOVA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL. RIGOR FORMAL DESCABIDO. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. DEVE EXSURGIR CLARAMENTE DO PROCESSO, NÃO SE PODENDO ADMITIR A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRÁ-LO. PARA ENSEJAR AÇÃO RESCISÓRIA, CONSIDERA-SE DOCUMENTO NOVO AQUELE QUE NÃO INSTRUIU O PROCESSO EM FUNÇÃO DE IMPEDIMENTOS ALHEIOS À VONTADE DO AUTOR. COISA JULGADA. QUESTÕES QUE PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS. MANTO DA INTANGIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO UNÂNIME PELA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO, PREVISTO NO ART. 488, II, DO CPC/1973. MULTA EM FAVOR DA PARTE RÉ.

[...]

3. Por um lado, a "ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a

decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele" (AgInt no AREsp 909.615/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018). Por outro lado, "o erro de fato deve exsurgir claramente do processo, não se podendo admitir a produção de provas para demonstrá-lo. Para ensejar ação rescisória, considera-se documento novo aquele que já existia à época do julgamento da lide, mas não instruiu o processo em função de impedimentos alheios à vontade do autor". (AgRg no Ag 960.654/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 3/4/2008, DJe 19/5/2008)

[...]

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.594.255/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 6/3/2019 – grifei.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, INCISOS V E IX, § 1º, DO CPC. AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE PERMITIU A CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DA CITAÇÃO. REQUISITO VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI NÃO CARACTERIZADO. REQUISITO ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

[...]

3. Quanto ao erro de fato, para fins de alteração do termo inicial do auxílio-acidente, consoante jurisprudência assente do STJ, necessário estejam presentes os seguintes requisitos: (a) o *decisum* esteja embasado em erro de fato, quando admitido fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido; (b) sobre o fato não tenha havido controvérsia entre as partes; (c) sobre o fato não tenha havido pronunciamento judicial; (d) seja o erro aferível pelo exame das provas já constantes dos autos originários, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Hipóteses não ocorrentes na espécie.

[...]

5. Pedido julgado improcedente, com a condenação do autor no ônus da sucumbência, fixando-se os honorários de advogado em R\$ 1.000,00 (hum mil reais). (AR n. 5.032/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/6/2018 – grifei.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO. PAGAMENTO POR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. EQUÍVOCO ACERCA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRES AS PARTES OU DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO DE FATO.

[...]

3. "Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido

Superior Tribunal de Justiça

controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 08/10/2010).

[...]

6. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, RESCINDINDO-SE A DECISÃO ATACADA E NEGANDO-SE, DESDE LOGO, PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. (AR n. 4.859/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/4/2016 – grifei.)

Quanto à alegação de que os documentos de "fls. 286/319" dos autos originários demonstram que o INPI reconheceu o alto renome da marca VISA da Recorrente, igualmente não dá passagem à ação rescisória, tendo em vista que, enfrentada expressamente no acórdão rescindendo a questão fática, descabe na presente via reapreciar elementos probatórios com o propósito de sanar supostas injustiças e modificar as conclusões do julgado. A propósito, confirmam-se os seguintes julgados desta Corte:

REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS. TEORIA DA SEPARAÇÃO DAS INSTÂNCIAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. REEXAME OU COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM SUA LITERALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

3. Orientação firmada neste Tribunal Superior. A ação rescisória não se presta a rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má-interpretção de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la.

4. Pedido rescisório julgado improcedente. (AR n. 5.802/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA AFRONTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA TÃO SOMENTE NO ART. 966, V, DO CPC/2015 ("VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA"). CORREÇÃO DE PRETENSÃO INJUSTA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF.

[...]

6. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (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. 6.562/DF, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/12/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V DO CPC/1973. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAR O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA AÇÃO ORIGINÁRIA PARA SE AFERIR A INJUSTIÇA DA DECISÃO QUE SE

Superior Tribunal de Justiça

PRETENDE DESCONSTITUIR. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

[...]

5. No pertinente à alegada nulidade do julgamento do processo administrativo, não cabe, na via estreita da Ação Rescisória, corrigir injustiça na apreciação das provas produzidas no feito originário, a fim de reputá-las equivocadas e se chegar a conclusões diversas daquelas adotadas pelo julgadores primitivos. Logo, considerando que o acórdão rescindendo, com base no minucioso exame da documentação apresentada nos autos originários, consignou, expressamente, ter havido regular intimação da ora requerente para a sessão de 15.6.2008, fazendo referência à documentação comprobatória da presença de seus Defensores na sessão, um dos quais fez, inclusive, uso da tribuna de julgamento, o acolhimento da pretensão de rescindir o julgado demandaria rigorosa análise das provas carreadas pelas partes, no intuito de sanar eventual interpretação equivocada dos fatos, o que não é viável em sede de Rescisória.

[...]

9. Improcedência do pedido rescisório, por clara insuficiência do pressuposto do inciso V do art. 485 do CPC/1973. Agravo Interno de fls. 217/225 prejudicado. (AR n. 5.126/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/11/2019 – grifei.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CPC/1973. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. DESERÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A ação rescisória não é instrumento para, a partir da reinterpretação de provas, proceder a novo julgamento da causa, em particular, do recurso especial manejado no feito rescindendo.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglnt na AR n. 5.766/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/10/2018 – grifei.)

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. FRAUDE DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CONHECIMENTO DA AÇÃO EM CURSO CONTRA O ALIENANTE.

[...]

2. A ação rescisória não se presta a corrigir injustiças, má apreciação da prova ou erro de julgamento, senão aqueles catalogados em *numerus clausus* no art. 485 do CPC.

3. Pedido julgado improcedente. (AR n. 3.574/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 9/5/2014 – grifei.)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO FEITO APÓS CONTESTAÇÃO. ART. 34, XVIII, DO RISTJ. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - ARTIGOS 134, § 1º, E 945, § 2º, DO CC - MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. REEXAME DE PROVA. CORREÇÃO DE PRETENSÃO INJUSTIÇA. SÚMULA 410/TST. INADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISSCUSSÃO. ART. 485,

IX, § 2º, DO CPC. CARÊNCIA DE AÇÃO POR DECISÃO SINGULAR. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PELO AUTOR. ART. 488, II, DO CPC.

[...]

3. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa, ou o mero reexame das provas, não estão entre as hipóteses que ensejam a rescisória. Precedentes.

4. Para ultrapassar a regra de que a injustiça do julgado em virtude de erro na apreciação da questão fática não pode ser corrigida em ação rescisória, deve-se atentar, como preceitua o § 2º do inciso IX do art. 485, à exigência de que somente o erro acerca de fato não objeto de discussão no acórdão rescindendo pode ser afastado por meio de ação rescisória. Identificada extensa controvérsia dirimida no acórdão rescindendo entre as partes acerca dos fatos alegados, impossível o juízo rescisório.

[...]

6. Primeiro agravo regimental a que se nega provimento, e segundo agravo regimental a que se dá parcial provimento. (AgRg na AR n. 4.754/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/10/2013 – grifei.)

II. VIOLAÇÃO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973)

Afirmam as autoras nessa parte haver ofensa aos arts. 233 da Lei n. 9.379/1996 e 67 da Lei n. 5.772/1971. Argumentam que "não houve renovação do registro da Recorrente como 'marca notória' porque o artigo 233 da Lei nº 9379/96 proíbe literalmente a prorrogação do registro das recorrentes como 'marca notória', nos termos do art. 67 da Lei nº 5772/71. Assim, não é razoável que o judiciário exija que a recorrente, para provar o seu bom direito, apresente a prorrogação do *status* de um registro, se tal prorrogação é vedada por lei" (e-STJ fl. 5).

A alegada violação da lei não prospera, bastando reproduzir as seguintes passagens do acórdão rescindendo:

Com efeito, é de se ressaltar que é incontroverso nos autos que não houve renovação do registro das recorrentes como 'marca notória', nos termos do art. 67 da Lei 5772/71, ou aquisição de registro de "alto renome", de acordo com o art. 125 da Lei 9279/96, no INPI.

Da dicção do art. 125 da Lei 9279/96, que é uma reminiscência do art. 67 da Lei 5772/71, verifica-se que é necessário, para o reconhecimento do alto renome da marca, procedimento administrativo junto ao INPI, que, aliás, editou a Resolução 121/05 para tal finalidade. (e-STJ fl. 467.)

Efetivamente, o que se discute é se a marca VISA seria de "alto renome", com origem na antiga "marca notória", bem como as consequências de tal caracterização, sendo certo que o acórdão rescindendo concluiu pela necessidade de registro da marca de "alto renome" por interpretação apenas do art. 125.

Diante de tais premissas, é importante destacar que o art. 67 da Lei n. 5.772/1971 dispunha apenas sobre a "marca notória" e que a Lei n. 9.379/1996 distinguiu a "marca notoriamente conhecida" (art. 126) da "marca de alto renome" (art. 125), conferindo-lhes efeitos próprios. Confira-se o teor dos referidos dispositivos:

Superior Tribunal de Justiça

Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca. Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria. (Lei n. 5.772/1971.)

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (Lei n. 9.379/1996.)

O art. 233 da Lei n. 9.379/1996, por sua vez, dispõe sobre a "declaração de notoriedade", não da marca de "alto renome", assim:

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Em tal contexto, as normas dos arts. 67 da Lei n. 5.772/1971 e 233 da Lei n. 9.379/1996, pertinentes à "marca notória" não foram violadas pela TERCEIRA TURMA, cuja fundamentação está ancorada especificamente no art. 125 deste último diploma.

O acórdão proferido no AgRg no REsp n. 954.378/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 3/5/2011, por sua vez, não socorre as autoras. Embora tal precedente igualmente diga respeito à marca VISA e ao seu "alto renome", o reconhecimento dessa qualificação decorreu do exame de elementos contidos nos respectivos autos, que não foram objeto do acórdão ora rescindendo. A propósito, consta da fundamentação do referido precedente que:

De nova análise dos autos, constato que razão assiste à parte agravante.

Procedem, portanto, os argumentos e pedido formulados no presente agravo, porquanto satisfatoriamente demonstrado, na espécie, o status de alto renome da marca "VISA", sobretudo diante de substancial documentação mediante a qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com respaldado na proteção especial prevista no art. 125 da Lei n. 9.279/1996, indeferiu diversos pedidos de registro de outras marcas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória.

Condeno as autoras nas custas e nos honorários advocatícios, fixados em

Superior Tribunal de Justiça

10% sobre o valor da causa, corrigido monetariamente (art. 85, § 2º, do CPC/2015).
É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2011/0020054-3

PROCESSO ELETRÔNICO

AR 4.623 / MG

Números Origem: 20000004691569 200701107246 261990020461

PAUTA: 12/05/2021

JULGADO: 12/05/2021

Relatora

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Revisor

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MAURÍCIO VIEIRA BRACKS**

Secretária

Bela. **ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER**

AUTUAÇÃO

AUTOR : VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
AUTOR : VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
ADVOGADA : MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S) - RJ114172
RÉU : INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PAULIMINAS LTDA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - MG065071

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou oralmente, pelas autoras VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, a Dra. MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA.

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, julgou improcedente a ação rescisória, nos termos dos votos dos Srs. Ministros Relatora e Revisor.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Superior Tribunal de Justiça

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

