



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000313892

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 2312182-08.2023.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores UNIKE COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME e YOU CARE COSMÉTICOS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME, são réus IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e KISS NAIL PRODUCTS INC..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Reservado de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO DE SALLES, MAURÍCIO PESSOA, AZUMA NISHI, FORTES BARBOSA, RUI CASCALDI E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 31 de março de 2025.

SÉRGIO SHIMURA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 31502

Ação rescisória nº 2312182-08.2023.8.26.0000

Comarca: São Paulo (2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem)

Autoras: UNIKE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME e YOU CARE COSMÉTICOS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME

Rés: IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e KISS NAIL PRODUCTS INC.

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL POR PARTE DAS RÉS (ORA AUTORAS), CONDENANDO-AS A SE ABSTEREM E EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — DECADÊNCIA — Ação rescisória fundamentada no art. 966, incisos III, VII e VIII, do CPC - Improcedência do pedido.

1. Decadência. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975, CPC) — Súmula 401, STJ - Trânsito em julgado que se deu em 28/08/2020, e a ação rescisória, ajuizada somente em 17/11/2023, após o biênio decadencial.

2. Inexistência de prova nova. As autoras invocam a existência de "prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento

favorável” (art. 966, VII, CPC). Sob essa perspectiva, poder-se-ia cogitar da dilatação do prazo decadencial para 5 anos (art. 975, § 2º, CPC). Entretanto, o registro mencionado pelas autoras (BR 302012005207), e que teria sido anulado, nada tem a ver com aquele, objeto do v. acórdão rescindendo (DI 7005470-3), e que permanece válido. A aludida “prova nova”, além de não ser nova, uma vez que já estava disponível ao público bem antes do trânsito em julgado, não envolve os fatos discutidos na ação de origem, não sendo, pois, hábil a assegurar pronunciamento favorável às autoras – Improcedência da ação (art. 487, II, CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Trata-se de ação rescisória proposta por UNIKE COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME e YOU CARE COSMÉTICOS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME contra IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e KISS NAIL PRODUCTS INC., objetivando desconstituir o v. Acórdão proferido na Apelação nº 1019239-76.2014.8.26.0100, da relatoria do eminente Desembargador MAURÍCIO PESSOA, com a seguinte ementa:

“Ação ordinária com pedido de decisão urgente para cessar o ilícito – Desenho industrial – Autoras detentoras de propriedade industrial sobre configuração de embalagem de apresentação de unhas artificiais – Comprovada a utilização indevida, pelas rés, do desenho em embalagem muito semelhante à das autoras –

Registro concedido pelo INPI às rés longo período após a concessão às autoras – Possibilidade de confusão entre os produtos produzidos no mesmo segmento e desvio de clientela – Concorrência desleal – Danos materiais devidos – Sucumbência invertida – Majoração – Honorários recursais – Recurso provido” (Ap. nº 1019239-76.2014.8.26.0100, Rel. Des. MAURÍCIO PESSOA, j. 08/10/2018, fls. 85/95).

As autoras alegam, em suma, que o v. Acórdão deve ser rescindido, tendo em vista que o registro do desenho industrial concedido em favor das ora rés foi declarado nulo.

Requereram efeito suspensivo para obstar o andamento da liquidação de sentença (feito n. 0003825-80.2022.8.26.0001), no que foi indeferido (fls. 141/144). O Ministério Público não vislumbrou interesse público a ensejar a sua intervenção (fls. 166/168).

As rés IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e KISS NAIL PRODUCTS INC. apresentaram contestação, sustentando que a ação rescisória foi ajuizada após o decurso do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC; que a narrativa das autoras não aponta para a ocorrência de dolo ou coação; que o registro do desenho industrial que embasou a prolação do acórdão permanece hígido (DI 7005470-3), e que a declaração de nulidade se deu sobre outro registro, o qual não tem relação com o acórdão rescindendo (fls. 177/189).

As autoras replicaram (fls. 256/263).

Não houve oposição ao rito de julgamento virtual.

É o relatório.

1. AÇÃO DE ORIGEM. Trata-se de ação ordinária proposta por IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e KISS NAIL PRODUCTS INC. contra UNIKE COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME e YOU CARE COSMÉTICOS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME com pedido liminar para cessar ilícito fundado na cópia e comercialização indevida, pelas rés, da embalagem para unhas autoadesivas sobre a qual as autoras têm o certificado de registro de desenho industrial **DI 7005470-3**, a provocar confusão nos consumidores e resultar em concorrência desleal.

Sobreveio sentença de improcedência, porém foi reformada pelo v. acórdão, ora objeto da presente rescisória, no qual se decidiu que restaram comprovadas a cópia e comercialização, pelas rés, das embalagens criadas pelas autoras, detentoras do registro do desenho industrial nº **DI 7005470-3**, para o armazenamento de unhas artificiais; que houve conduta desleal das apeladas, por facilitar a confusão do consumidor e o desvio da clientela das apelantes, suas concorrentes, sendo de rigor sua condenação à reparação por perdas e danos.

As rés da demanda originária (UNIKE e YOU CARE) foram condenadas nos seguintes termos: "*Reforma-se, pois,*

a r. sentença recorrida para julgar-se procedentes os pedidos iniciais, mantendo-se a confirmação da tutela antecipada deferida às fls. 148/149 e da majoração da multa de fls. 771/774, bem como para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação por arbitramento, na forma e critérios do artigo 210 da Lei 9.279/1996, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, incluídos os recursais (CPC, art. 85, §11)" (fls. 85/95 dessa ação rescisória; fls. 1173/1181 e 1431/1441 dos autos nº 1019239-76.2014.8.26.0100).

As rés interpuseram Recurso Especial, que não foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado o Des. Gastão Toledo de Campos Mello Filho (fls. 96/97).

O Agravo em Recurso Especial nº 1566772 - SP (2019/0244412-0), foi desprovido, com trânsito em julgado em **28/08/2020** (fls. 99).

2. Na presente ação rescisória as autoras alegam, em suma, que o v. Acórdão deve ser rescindido, tendo em vista que o registro do desenho industrial concedido em favor das ora rés, e que foi a base para a prolação da decisão rescindenda, foi declarado nulo.■

Dizem que "a embalagem objeto da inicial, com registro sob n.º BR 302012005207-6, foi registrada no INPI em 05/10/2012, porém o registro foi cancelado pelo INPI em 27/03/2018, sob fundamento de que a embalagem é comum

similar, sem possibilidade de registro utilizada por diversas empresas.” (fls. 1/44).

Dessa forma, as autoras fundamentam o pedido rescisório em 3 hipóteses do art. 966 do CPC:

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

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (fls. 2).

2. A presente ação deve ser julgada improcedente.

2.1. Decadência. A alegação das rés, de que houve decadência do direito de ajuizar a presente ação rescisória, merece vingar. O art. 975 do CPC é expresso em dispor que: *"O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo"*.

O referido prazo é decadencial, conforme Súmula 401, do C. STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".

No caso, a rescisória visa invalidar o v. Acórdão proferido na Apelação n. 1019239-76.2014.8.26.0100 (fls. 85/95),



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que transitou em julgado em 28/08/2020 (fls. 99):

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AREsp 1081815/SP (2017/0077928-6)

CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA

DECISÃO de fls. 330: transitou em julgado no dia 28 de agosto de 2020.

Autos baixados à(o) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSELHEIRO
FURTADO.

Brasília, 28 de agosto de 2020.

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS DE DIREITO PRIVADO

SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

As autoras, na petição inicial, aludem ao acórdão exarada no Apelação n. 1019239-76.2014.8.26.0100 (fls. 43, item "e"). Depois, contraditoriamente, na réplica vêm dizer que "*a decisão rescindenda tem origem na liquidação de sentença*".

Todavia, na liquidação de sentença, além de não se permitir a rediscussão da lide (art. 509, § 4º, CPC), ainda nem existe qualquer decisão fixando algum valor a ser pago pelas

devedoras, ora autoras, que possa ser “*rescindida*” (feito n. 0003825-80.2022.8.26.0001).

Nesse cenário, o último pronunciamento judicial, do qual não coube recurso é o Agravo em Recurso Especial nº 1566772 - SP (2019/0244412-0), que foi desprovido, tendo transitado em julgado em **28/08/2020** (fls. 99).

Como as autoras propuseram a ação rescisória somente **17/11/2023**, fica evidente a incidência da decadência.

Nesse rumo: “Rescisória de acórdão. Ação fundamentada na existência de prova nova (art. 966, VII, do CPC). A prova em questão diz respeito a fatos que ocorreram meses após o trânsito em julgado da decisão rescindenda e que, portanto, não têm aptidão de assegurar eventual pronunciamento favorável. Decadência caracterizada (art. 975, caput, do CPC). Gratuidade revogada após impugnação feita em contestação. Determinação para recolhimento das custas e realização, em favor da ré, do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC. Ação rescisória improcedente, com determinação.” (Ação Rescisória nº 0029124-62.2022.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, Grupo Reservado de Direito Empresarial, j. 12/06/2024) (g/n).

2.2. Inexistência de prova nova. As autoras invocam a existência de “prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável” (art. 966, VII, CPC).

A esse propósito, o art. 975, § 2º, CPC, enuncia

que “Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

Sob tal perspectiva, poder-se-ia cogitar da dilatação do prazo decadencial para 5 anos.

Entretanto, o registro mencionado pelas autoras nada tem a ver com aquele, objeto do v. acórdão rescindendo. As autoras aludem ao Registro de Desenho Industrial **BR 302012005207** (fls. 5):



E o registro discutido na ação de origem foi o **DI 7005470-3**, e que permanece válido (fls. 88):

Trata-se de ação ordinária com pedido de decisão urgente para cessar ilícito fundado na cópia e comercialização indevida, pelas apeladas, da embalagem para unhas autoadesivas sobre a qual as apelantes possuem o certificado de registro de desenho industrial DI 7005470-3, a provocar confusão nos consumidores e resultar em concorrência desleal.

Fls. 66 dos autos nº
1019239-76.2014.8.26.0100:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

CERTIFICADO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL
Nº DI 7005470-3

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL concede, automaticamente, sem exame de mérito, o presente CERTIFICADO DE REGISTRO, que outorga ao seu titular a propriedade do desenho industrial discriminado neste título, em todo o território nacional, garantindo os direitos dele decorrentes, previstos na legislação em vigor.

(21) Número do Depósito : DI7005470-3
(22) Data do Depósito : 23/11/2010
(45) Data da Concessão : 05/07/2011
(52) Classificação Internacional de Desenhos Industriais : 09-03,

(30) Prioridade Unionista : 06/06/2010 US 29/363,448
(54) Título : CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO DE UNHAS ARTIFICIAIS
(73) Titular : Kiss Products, Inc. Endereço: 57 Seaview Blvd., Port Washington, Nova York, 11050, Estados Unidos(US).
(72) Autor : Siyong Sung.

Prazo de Validade : 10(dez) anos contados a partir de 23/11/2010, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais

Cabe ainda mencionar que a hipótese prevista no inciso VII do art. 966, CPC, exige que o autor da ação

rescisória, posteriormente ao trânsito em julgado, apresente uma prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Mas como observado na contestação, “esses fatos (provas) se tornaram públicos (disponíveis) antes do trânsito em julgado; e, o que é ainda pior, ainda que elas não pudessem utilizá-los na demanda originária (mas poderiam sim), a Unike e a You Care não ajuizaram a Ação Rescisória no prazo decadencial de dois anos” (fls. 183).

Em suma, a aludida “prova nova”, além de não ser nova, por já estar disponível ao público bem antes do trânsito em julgado, não envolve os fatos discutidos na ação de origem, não sendo, pois, hábil a assegurar pronunciamento favorável às autoras.

2.3. De resto, as alegações de dolo, coação e erro de fato (art. 966, III e VIII, CPC) não podem ser analisadas, considerando a prejudicial de decadência.

Em conclusão, julga-se improcedente o pedido rescindente, ficando prejudicada a pretensão rescisória, nos termos do art. 485, II, CPC, devendo as autoras arcar com o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, à luz do art. 85, § 2º, CPC.

Reverte-se em favor das rés o depósito de fls. 155/156 (art. 974, parágrafo único, CPC).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Do exposto, pelo meu voto, **julgo improcedente** a presente ação rescisória.

SÉRGIO SHIMURA
Relator