

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.432.420 - SP (2019/0013597-8)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
ADVOGADO : ANDRÉ DE ALMEIDA E OUTRO(S) - SP164322A
AGRAVADO : K2W CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADO : RENAN LUIZ DA SILVA E OUTRO(S) - SP340631

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.** AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO AFASTADA COM BASE NAS PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 7 DO STJ, 283 E 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

DECISÃO

A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. (CERTISIGN) ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido indenizatório contra a K2W CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTÃO EMPRESARIAL (K2W), pleiteando que a ré se abstenha do uso de sua marca e a reparação dos danos decorrentes pelos atos de concorrência desleal supostamente por ela praticados.

A K2W, por sua vez, apresentou reconvenção.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a K2W transferisse o domínio de internet utilizado para a CERTISIGN e, improcedente, o pedido reconvenicional, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa para ambas partes.

O Tribunal de origem negou provimento ao apelo interposto pela CERTISIGN em acórdão assim ementado:

Propriedade industrial. Direito à exclusividade de utilização de marca registrada e de nome empresarial. Vulneração quanto à utilização da denominação da autora para registro de nome de domínio e de link patrocinado. Ilícito demonstrado. Caso, porém, em que, mesmo utilizado mecanismo não autorizado, reconhecidamente a ré atuava para fomentar a venda de produtos da autora, autorizada por uma sua parceira e com a sua ciência.

Hipótese excepcional em que não se pode presumir o dano, ausente inclusive qualquer concorrência, propriamente, senão indireta parceria entre as empresas. Sentença mantida. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 196).

Irresignada, a CERTISIGN interpôs recurso especial, fundado nas alíneas *a* e *c* do permissivo constitucional, em que apontou a violação dos arts. 1.022 do NCPC, 208, 209 e 210 da LPI, sustentando, em síntese, 1) omissão em relação à análise do conteúdo dos arts. 208, 209 e 210 da LPI; e 2) a ocorrência de danos materiais e morais presumidos pela simples constatação da utilização indevida da marca e pela prática de concorrência desleal no caso concreto.

O apelo especial não foi admitido na origem sob o fundamento de incidência das Súmulas nºs 7 do STJ e 284 do STF, além de não ter sido reconhecida a negativa de prestação jurisdicional alegada.

A CERTISIGN, então, interpôs o presente agravo refutando a incidência dos aludidos óbices sumulares.

Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 469/485).

É o relatório.

DECIDO.

O inconformismo não merece prosperar.

De plano, vale pontuar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: *Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*

De início, a CERTISIGN sustentou, em suma, que o Tribunal de origem não teria se manifestado sobre o conteúdo dos artigos da Lei de Propriedade Intelectual por ela invocados.

No entanto, ao contrário do alegado, o Tribunal de origem, ao julgar dos embargos de declaração opostos na origem, foi claro ao afastar o dever de indenizar na hipótese concreta, justificando o não reconhecimento da presunção que militaria em favor da autora nas peculiaridades do caso concreto. Porque elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:

Em primeiro lugar, o acórdão foi expresso e exaustivo ao enfrentar as questões atinentes às indenizações postuladas, tendo as circunstâncias do caso servido a afastar a condenação

pretendida.

Conforme se acentuou na decisão embargada: "Portanto, se não se tinha concorrência, se os produtos era autênticos e anunciados, posto que de forma excessiva - e daí a procedência do pleito cominatório, porque com a utilização não autorizada do nome e marca da autora em nome de domínio e link patrocinado, mas também em seu benefício, a indenização, ao contrário da orientação adotada para casos em geral de contrafação e concorrência desleal, não pode ser presumida" (fls. 199).

Ou seja, expressos os motivos pelos quais restou afastada a orientação geralmente adotada para casos similares (e-STJ, fls. 212 - sem destaque no original).

Logo, tendo o Tribunal de origem apontado, de forma fundamentada, os motivos pelos quais afastou o dever de indenizar na hipótese concreta, inexistente a omissão alegada, sendo certo, ainda, que a almejada alteração da convicção formada demandaria o revolvimento das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7 desta Corte.

Além disso, observa-se que a linha argumentativa desenvolvida pela CERTISIGN deixou de impugnar especificamente os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao julgado recorrido.

De fato, as razões apresentadas pela CERTISIGN não refutam as premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, no sentido de que *as empresas não eram concorrentes, e de que a K2W atuava em seu benefício e com a sua ciência* (e-STJ, fl. 199).

Logo, o apelo nobre também esbarra nos rigores contidos nas Súmulas nºs 283 e 284 do STF.

Nessas condições, **CONHEÇO** do agravo para **NÃO CONHECER** do recurso especial.

Ausente a fixação na origem, deixo de majorar o valor dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do NCPC.

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor da CERTISIGN, com base no art. 85, §11, do NCPC.

Advirta-se, ainda, que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º) e honorários recursais (art. 85, § 11).

Superior Tribunal de Justiça

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

Edição nº 2615 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Fevereiro de 2019 Publicação: Quinta-feira, 21 de Fevereiro de 2019

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2019.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

