AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.431 - SP (2019/0103220-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE	:	POLAR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS	:	FRANKLIN BATISTA GOMES E OUTRO(S) - SP192021
		RENATA BATISTA GOMES - SP244546
		CAIO CÉSAR FRANCO DE LIMA - SP386222
AGRAVADO	:	LUIZ CARLOS DE SA SALTO EIRELI
ADVOGADOS	:	ROGÉRIO DOS SANTOS FILHO - SP276453
		MARCELO CORDEIRO DE LIMA E OUTRO(S) - SP241232

EMENTA

> AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **1**. CONTRAFAÇÃO. ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. **2**. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. **3**. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por Polar Indústria de Plásticos Ltda. contra decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo.

Verifica-se que a agravante ajuizou ação de obrigação de não fazer com preceito cominatório cumulada com perdas e danos, julgada improcedente.

Interposta apelação pela ora insurgente, a Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.139):

> PROPRIEDADE INDUSTRIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - Competência desta Turma Julgadora (prevenção oriunda do julgamento de anteriores recursos envolvendo as mesmas partes) - Autora que imputa à ré contrafação relativa aos produtos descritos na inicial - Demanda que (busca a abstenção de fabricação e comercialização, pela ré, dos referidos produtos, assim como perdas e danos - Decreto de improcedência - Prova pericial indicativa de diferenciações nos produtos, descaracterizando similaridade e, bem assim, afastada a suposta contrafação imputada à ré - Inteligência do art. 42 da Lei 9.279/96 - Sentença mantida - Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea *a* do permissivo constitucional, a recorrente alegou violação dos arts. 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil de 2015; 927 e 935 do Código Civil; 209 da Lei n. 9.279/1996; e 91, I, do Código Penal.

Sustentou, em síntese, que o fato de ter o recorrido sido condenado pelo crime contra registro industrial, em ação em que a recorrente era a vítima, teria como consectário lógico a sua condenação no juízo civil, haja vista que nesta não se admite o questionamento sobre a existência do fato ou autoria, quando tais questões já se encontrarem decididas no juízo criminal, fazendo coisa julgada material.

Asseverou, ainda, a obrigatoriedade de reparação do dano por aquele que comete ato ilícito.

Sem contrarrazões, fl. 1.247 (e-STJ).

O processamento do recurso especial não foi admitido pela Corte local, levando a insurgente a interpor o presente agravo.

Contraminuta não apresentada, fl. 1.276 (e-STJ).

Brevemente relatado, decido.

No caso, a Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela não ocorrência da pratica de ato ilícito por parte da recorrida, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito (e-STJ, fls. 1.143-1.145):

> (...) Vale dizer, no caso em exame, a pericia foi realizada nos autos de ação cautelar de produção antecipada de provas, cujo laudo técnico, juntado por cópia, a partir de fls. 573, ao responder quesito do autor, no sentido da existência de alguma semelhança entre a caixa de passagem da requerente com á caixa de passagem passagem da requerida, disse que:
> "Não existe semelhança entre a caixa de passagem da requerente com a caixa de passagem da requerida.
> Conforme mencionado, o registro confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de fazer, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos com o desenho industrial. Também o direito de impedir que terceiro contribua para que outros pratiquem os atos referidos.
> Ou seja, a semelhança deveria existir entre a caixa de passagem da

> requerida e o desenho industrial 6700712-0, porém esta semelhança não existe
> …
> A caixa da requerida apresenta mesma estrutura básica do desenho, porém com formas diferentes e detalhes que não podem ser considerados pequenos detalhes..." (fls. 583).
> No mesmo sentido e direção, a pericia de fls. 614 e seguintes, concluindo a fls. 650 que:
> "Dos exames técnicos realizados, da multiplicidade de procedimentos instrumentais aplicados, o signatário infere que as caixas de passagem apreendidas e examinadas, as quais são comercializadas pela empresa ré, Luiz Carlos de Sá ME não são produtos contrafeitos eis que apresentam configurações visuais distintivas, com disposições construtivas diversas, possibilitando emprego e uso diversos, caracterizando-se por inovações utilitárias que as diferenciam das caixas de passagem da requerente." (grifo não original).
> E ainda, a pericia de fls. 176/194 também conclui que, embora as peças examinadas tenham a mesma finalidade e formado, apresentam divergências quanto à qualidade do material, acabamento e detalhes.
> Merece ainda destaque o relatório de exame de mérito feito pelo INPI, favorável à apelada, concluindo que o desenho industrial em comento 'atende aos requisitos de novidade e de originalidade previstos no Art. 95 da LPP' (fls. 875).
> Em vista disso e não obstante a conclusão do Instituto de Criminalística **(feita nos autos da queixa-crime intentada em face do representante legal da ré, julgada procedente em parte, ainda sem condenação definitiva)**, força convir pela inexistência de contrafação, tal qual decidiu o d. Magistrado sentenciante, acolhendo o laudo realizado nos autos da cautelar, observando, com inteira pertinência, que a mera comparação visual de fls. 654/656, permite diferenciar as peças examinadas.
> Tais circunstâncias permitem, como de fato permitiram, o afastamento da pretensão reparatória da apelante que somente teria pertinência caso comprovado que a ré e aqui apelada tivesse cometido infração aos sobreditos modelos - o que, conforme já se observou, não ocorreu.
> Como é sabido, para a proteção autoral, necessária a caracterização da atividade inventiva, novidade - o que não ocorre no caso em exame.
> Não houve, assim, prática de ato ilícito por parte da ré, motivo pelo qual acertadamente concluiu o d. Magistrado a quo pela inexistência de concorrência desleal, o que acarretou a improcedência da demanda, que aqui merece confirmação.

Assim, a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Dessa maneira, como é cediço, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

Outrossim, no que tange à condenação da recorrida pelo crime contra registro industrial, constata-se que o dispositivo não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, estando ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.

Importante assinalar, ainda, que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, o recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo Diploma, pois somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.

A propósito:

> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.
> (...)
> 04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
> 05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros e/ou legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio inventariado.
> 06. Recurso especial não provido. (REsp 1639314/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017 - sem grifo no original)

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor dos advogados da parte recorrida em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se.

Brasília, 10 de junho de 2019.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator