



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1309835 - SP (2018/0144037-0)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE : ____
ADVOGADO : SONIA CARLOS ANTONIO E OUTRO(S) - RJ002538
AGRAVADO : SAINT-GOBAIN QUARTZOLIT LTDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
EDUARDO DIETRICH E TRIGUEIROS - SP136056
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES E OUTRO(S) - SP252408

DECISÃO

Cuida-se de agravo (art. 1.042, CPC/15), interposto por ___, em face de decisão que inadmitiu o recurso especial da insurgente.

O apelo extremo, manejado com amparo na alínea "a" do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 1914, e-STJ):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. Argamassa de sobreposição. Declaração de não violação de patente. Admissibilidade. Ausência de violação, pela autora, de patente da ré Produtos com composições distintas. Privilégio que não se estende aos efeitos do produto. Lucros cessantes devidos. Notificação emitida pela ré para 28 empresas varejistas, dizendo-se falsamente a única detentora da patente de argamassas de sobreposição. Interrupção de vendas de produto da autora por duas grandes varejistas, em virtude da notificação ilícita. Lucros cessantes resultantes da queda de vendas a essas empresas. Modificação do termo inicial admissível. Prejuízos da autora com termo inicial a partir da interrupção das vendas das varejistas, e não da data de deferimento do pedido de patente efetuado pela ré. Modificação do termo final admissível. Prejuízos cessados na data em que as empresas varejistas voltaram a comercializar a argamassa da autora. Obrigação de fazer consistente em comunicar ao mercado que a autora não viola patente da ré. Comunicação que deverá ter por destinatários o mercado como um todo, e não apenas as varejistas que interromperam as vendas do produto da autora. Recurso parcialmente provido.

Nas razões do recurso especial (fls. 1952-1967, e-STJ), a insurgente aponta ofensa aos arts. 42 da LPI, 434 do CPC/15, 23, III, do CP e 5º, XXIX da CF, aduzindo que atuou dentro dos limites do seu direito que fora concedido ao exercício da patente.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1985-1995, e-STJ).

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal *a quo* negou seguimento ao recurso especial (fls. 1999-2000, e-STJ), dando ensejo a interposição do presente agravo (fls. 2003-2011, e-STJ).

Foi apresentada contraminuta (fls. 2023-2034, e-STJ).

É o relatório.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

1. Quanto à apontada ofensa ao disposto nos artigos 434 do CPC/15 e 23, III, do CP, verifica-se a deficiência na fundamentação exposta pela recorrente, que se limitou a alegar, de forma genérica, a necessidade de reforma do *decisum*, deixando de apontar qual seria a causa que determinaria a ofensa ao artigo de lei federal.

O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A ausência de demonstração do modo pelo qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão recorrido importa em óbice ao conhecimento do apelo. Dessa forma, é de rigor a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

Nesse sentido, confirmam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA - CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 284/STF. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. **No recurso interposto pela alínea "a" do inciso III do artigo 105 da CF/1988, é imprescindível a individualização do artigo de lei federal tido por violado, sem o que incide, por analogia, a Súmula n. 284/STF.** 2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio mediante o cotejo analítico dos acórdãos recorrido e paradigmas (arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC), ônus dos quais o recorrente não se desincumbiu. Desse modo, incide, de forma analógica, o enunciado n. 284 da Súmula do STF. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1545012/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 14/10/2015) [grifou-se]

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Afastado o conhecimento do recurso pela alegada violação ao princípio do juiz natural. Primeiro porque a matéria é de cunho eminentemente constitucional (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88) tendo sido, inclusive, enfrentada pela Corte de Origem à luz de julgado do Supremo Tribunal Federal (hoje o tema já foi apreciado em repercussão geral pelo STF no RE n. 597.133/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17.11.2010) **e por segundo não há na petição de recurso especial qualquer indicação do dispositivo de lei federal que se entende violado a respeito dessa tese. Incide a Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".** [...] 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1212372/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

Desse modo, incide, de forma analógica, o enunciado n. 284 da Súmula do STF.

2. No tocante à alegada violação ao art. 5º, XXIX da CF, esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que a via especial é inadequada para análise de arguição de contrariedade a texto constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AglInt no REsp 1763228/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 2. Nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais. Precedentes. (...) 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AglInt no AREsp 899.863/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. (...) 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Agravo interno não provido. (AglInt no AREsp 1206969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)

3. Ademais, cinge a controvérsia a averiguar ter a recorrente atuado dentro dos limites do seu direito que fora concedido ao exercício da patente, em que aponta ofensa ao art. 42 da LPI. Sob esta questão assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 1919-1922, e-STJ - grifou-se):

No que diz respeito aos produtos "devem ser considerados em si, independentemente de sua utilidade ou do efeito que possam produzir, devendose distinguir o produto do emprego a que se presta" (op. cit, p. 39).

Em outras palavras, a patente de produto limita-se a proteger o bem corpóreo objeto de invenção. O resultado propriamente dito, embora possa ser importante para se aferir a patenteabilidade da invenção, não se submete à proteção conferida ao inventor.

Ainda que a patente protegesse os efeitos, a própria ré sustenta contraditoriamente que seu produto alcança resultados únicos sem similares no mercado. Ora, se a sua argamassa tem composição comprovadamente diferente daquela produzida pela autora e ainda produz efeito distinto, evidente que não há contrafação nem em hipótese.

(...)

Além disso, o pedido de patente formulado pela ré padecia dos vícios formais de insuficiência descritiva e acréscimo de matéria nova após o requerimento de exame (fl. 549).

Após ser proferida sentença nestes autos; a demanda que tramita perante a Justiça Federal também foi sentenciado, em 07 de outubro de 2015, com julgamento de procedência do pedido declaratório de nulidade e concessão de liminar para suspensão dos efeitos da patente, nos moldes do art. 56, §20, da Lei n. 9.279/96.

Não resta dúvida, portanto, que, além do laudo pericial concludente elaborado nestes autos, a própria suspensão dos efeitos da patente da ré impede o reconhecimento de suposta contrafação.

5. Resta examinar o comportamento da ré, ao divulgar perante o mercado em geral e notificar revendedores do produto fabricado pela autora de suposta ocorrência de contrafação, que ao final se revelou inverídica.

Ao divulgar falsamente a violação de patente pela autora, a ré praticou ato de concorrência desleal, ou, ainda que assim não se entenda, teve comportamento ilícito que causou danos à autora.

De fato, por meio de notificações, a ré divulgou a diversas varejistas que obtivera a patente sobre argamassas de sobreposição, de modo a tornar ilegal a comercialização, de produto da mesma espécie de outras fabricantes (fis. 152/153).

As missivas foram encaminhadas a nada menos do que 28 varejistas, entre as quais grandes redes de comércio de materiais de construção com inúmeras filiais (fis. 154/155), presumivelmente propagando-se por todo o mercado regional desse ramo da economia.

Não se nega que a legislação pátria autoriza o manejo de notificações para a salvaguarda de direitos. **Entretanto, as missivas da ré não encontravam fundamento em direito algum, uma vez que os produtos da autora não violavam sua patente**, conforme visto.

E irrelevante que os notificados não tenham sido coagidos a acatar a notificação, como afirma a apelante. A mera conduta de divulgar informações inverídicas a respeito da patente de argamassas basta para configurar o ato ilícito, que, no caso concreto, gerou danos à autora.

(...)

A conduta da ré de divulgar pelo mercado que os concorrentes, entre eles a autora, violavam sua patente de argamassa . assumiu o claro propósito de fazer cessar a comercialização de produtos concorrentes e, assim, incrementar as próprias vendas, com base em informação inverídica.

É evidente a ilicitude da conduta, do que decorre o dever de indenizar.

Como se vê, por meio do exame do conteúdo fático-probatório constante dos autos, o órgão julgador concluiu pela ausência de configuração da contrafação praticada pela recorrida, a que alega à recorrente.

Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, no sentido de reconhecer que a recorrente teria agido dentro dos limites do seu direito que fora concedido ao exercício da patente, na forma como posta, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.

Neste sentido, vejam-se os precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRAFAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AUTORIZADA POR CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DA PARTE PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1609137/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. A Corte de origem consignou, diante da análise da prova pericial e dos elementos fáticos existentes nos autos, a identidade entre produtos comercializados pela autora e ré-apelante, ora agravante, e concluiu pela existência de contrafação e de concorrência desleal.

A reforma do aresto, neste aspecto, demanda incursão no acervo probatório dos autos, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

2. A jurisprudência desta Corte tem orientação no sentido de que a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1628883/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. **A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de contrafação, decorreu da prova pericial e da análise dos elementos fáticos existentes nos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.** Precedentes.
2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 990.415/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) [grifou-se]

Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Do exposto, **nego provimento** ao agravo.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 18 de outubro de 2021.

MINISTRO MARCO BUZZI
Relator