



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 404.909 - SP (2013/0328371-6)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE PLACCA
LUCIANA BALIEIRO
TATIANA DE PAULA RAMOS CONTE
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu inexistir cerceamento de defesa, tendo em vista que a sentença fundamentou-se em fato incontroverso, caracterizado pela ausência de impugnação específica da ré a fatos e provas apresentados pela parte autora. Dessa forma, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a efetiva necessidade da produção da prova pericial demandaria o reexame dos elementos fáticos dos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo (Presidente) e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 22 de abril de 2014(Data do Julgamento)

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 404.909 - SP (2013/0328371-6)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : **PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA**
ADVOGADOS : **CARLOS HENRIQUE PLACCA**
 LUCIANA BALIEIRO
 TATIANA DE PAULA RAMOS CONTE
AGRAVADO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI**
REPR. POR : **PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo regimental (e-STJ fls. 844/847) interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial.

Em suas razões, a agravante alega (e-STJ fl. 845):

"O inconformismo da agravante reside no fato de que a perícia, tão necessária ao deslinde da demanda, foi indeferida pelo juízo de primeira instância, com o que concordou o Tribunal de justiça de São Paulo, verdadeiro absurdo, pois, em casos envolvendo direito da propriedade industrial, é imperiosa a realização de perícia técnica".

Ao final, requer o provimento do recurso.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 404.909 - SP (2013/0328371-6)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE PLACCA
LUCIANA BALIEIRO
TATIANA DE PAULA RAMOS CONTE
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu inexistir cerceamento de defesa, tendo em vista que a sentença fundamentou-se em fato incontroverso, caracterizado pela ausência de impugnação específica da ré a fatos e provas apresentados pela parte autora. Dessa forma, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a efetiva necessidade da produção da prova pericial demandaria o reexame dos elementos fáticos dos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 404.909 - SP (2013/0328371-6)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE PLACCA
LUCIANA BALIEIRO
TATIANA DE PAULA RAMOS CONTE
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece ser acolhida.

Correta a decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos. A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 830/833):

"Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art. 544) contra decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 793/794).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 696/697):

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA E EXCEÇÃO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DISPENSABILIDADE. ESTADO DE TÉCNICA. FATO INCONTROVERSO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Primeiramente, à vista do documento de fl. 467, homologo o requerimento do INPI de desistência do recurso de apelação por ele interposto.

2. Depois afasto as preliminares arguidas.

3. Eventual incompetência do Juízo Federal da 2º Vara Federal Cível de BAURU/SP seria apenas relativa e, por não haver sido impugnada mediante a exceção oportunamente cabível, tornou-se preclusa.

4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já conheceu da questão, estabelecendo que, por força do art. 94, § 4º, do Código de Processo Civil -CPC, seriam concorrentemente competentes os juízos federais no Estado do Rio de Janeiro ebm como o domicílio do réu: precedentes.

5. Ainda em preliminarmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa, por ausência de prova pericial.

6. Na hipótese dos autos, a perícia técnica é dispensável, pois o fato em que se fundou a sentença foi a ausência de novidade da patente em questão, fato alegado e provado pelo autor (fl. 31) e que se tornou incontroverso perante a ausência de impugnação específica do apelante.

7. Já no mérito, as alegações não são suficientes para alterar o resultado da demanda.

8. O art. 6º, § 2º, da Lei federal nº 5.772/71, exigia que os modelos de utilidade fossem dotados de novidade, isto é, que não tivessem



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

subsumidos no estado de técnica, o que implicaria não estar acessível ao público, seja por descrição escrita ou oral, seja pelo uso, inclusive no conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro.

9. Acerca desse ponto, o INPI foi concludente em afirmar que o uso pela ASTRA S/A INDÚSTRIAS E COMÉRCIO de modelo em questão, anteriormente ao depósito da patente pelo recorrente, afastou a novidade do invento e implicou o seu recaimento no estado de técnica (fl.43).

10. O uso do modelo de utilidade foi registrado, aliás, em momento bem anterior ao depósito do pedido de registro de patente (fl. 31).

11. A própria apelante reconheceu tal fato (fla. 41 e 139).

12. Recurso a que se nega provimento".

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 717/724).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 730/746), fundamentado no art. 105, "a", da CF, a recorrente apontou ofensa aos arts. 130, 131, 165, 458, II, do CPC, 93, XI, da CF e 98 da Lei n. 5.772/1971. Sustentou que houve a prescrição do direito de pleitear a nulidade da patente e que esta deve ser considerada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Aduziu que "o direito da recorrente em ter reconhecida e válida a sua carta patente é incontroverso e de rigor" (e-STJ fl. 741), e que a motivação do Tribunal para não reconhecer a patente é deficiente, por falta de provas, pois o julgamento deveria ter sido convertido em diligência para a produção destas. Ocorreu, portanto o cerceamento de defesa.

No agravo (e-STJ fls. 796/800), alega a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

É o relatório.

Decido.

Não merece provimento a irresignação da recorrente.

Primeiramente, a alegação de violação do art. 93, IX, da CF extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF.

Quanto à alegação da necessidade de produção de provas e de cerceamento de defesa, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 694/695):

"Ainda, preliminarmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa, por ausência de prova pericial.

Na hipótese dos autos, a perícia técnica é dispensável, pois o fato em que se fundou a sentença foi a ausência de novidade da patente em questão, fato alegado e provado pelo autor (fl. 31) e que se tornou incontroverso perante a ausência de impugnação específica pelo apelante.

Já, no mérito, as alegações expendidas no recurso não são suficientes para alterar o resultado da demanda.

O art. 6, § 2º, da Lei Federal n.º 5.772/71, exigia que os modelos fossem dotados de novidade, isto é, que não estivessem subsumidos ao estado de técnica, o que implicaria não ser acessível ao público, seja por descrição escrita ou oral, seja pelo uso, inclusive no conteúdo das patentes no Brasil e no estrangeiro.

Acerca desse ponto, o INPI foi concludente em afirmar que o uso pela ASTRA S/A INDÚSTRIAS E COMÉRCIO de modelo em questão, anteriormente ao depósito da patente pelo recorrente, afastou a novidade



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

do invento e implicou o seu recaimento no estado de técnica (fl.43).

O uso do modelo de utilidade foi registrado, aliás, em momento bem anterior ao depósito do pedido de registro de patente (fl. 31).

A própria apelante reconheceu tal fato (fls. 41 e 139).

A alegação de que a ASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO haveria reconhecido "o direito de patente" do apelado não tem consequência jurídica para o caso que julga ter; aliás, essa "cessão de patente" (fls. 41/42) apenas vem confirmar a inexistência de novidade no modelo de utilidade em questão".

Assim, para acolher a tese de cerceamento de defesa e a de necessidade de produção de provas, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

No que se refere à violação do art. 98 da Lei n. 5772/1971, a simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, em decorrência da incidência da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal *a quo*".

Não obstante o julgamento dos embargos declaratórios, a questão não foi apreciada, razão pela qual a recorrente deveria vincular a interposição do recurso especial à ofensa ao art. 535 do CPC e não ao dispositivo supostamente violado. Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - CODEVASF - RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA PÚBLICA - PROJETO ITIÚBA - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE ENCHENTES NOS ANOS DE 1992 E 1994 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - SÚMULAS 282 E 356 DO STF - SÚMULAS 7 E 211 DO STJ.

(...)

3. A despeito da oposição dos embargos declaratórios, a questão federal envolvendo violação dos arts. 333, 334, 458 e 165 do CPC em nenhum momento foi discutida, incidindo, de toda sorte, os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. Se a parte também não alega violação do art. 535 do CPC, incide ainda o enunciado 211 da Súmula do STJ.

(...)

Recurso especial não-conhecido".

(REsp n. 547.770/AL, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 2/2/2007, p. 379).

"PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - AG. REGIMENTAL - AFRONTA À LICC - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO - MATÉRIA CONSTITUCIONAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DA VIA MANDAMENTAL (ART. 1º, LEI Nº 1.533/51) - EXAME DE LEI LOCAL - SÚMULA 280/STF - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ.

(...)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

4 - Por fim, não cabe Recurso Especial se, apesar de provocado em sede de embargos declaratórios, o Tribunal *a quo* não aprecia a matéria, omitindo-se sobre pontos que deveria pronunciar-se. Aplicação da Súmula 211, desta Corte. Para conhecimento da via especial, necessário seria o recorrente interpô-la alegando ofensa, também, ao art. 535, do Código de Processo Civil.

5 - Agravo regimental conhecido, porém, desprovido".

(AgRg no Ag n. 172.084/MG, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 13/5/2003, DJ 16/6/2003, p. 363).

Esclareça-se que mesmo quanto às questões de ordem pública, faz-se necessário o prequestionamento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ADVOGADO DO CURADOR DA CO-RÉ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO QUANDO PENDENTE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMATURIDADE. INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DO RECURSO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 418 DO STJ.

1. O entendimento predominante nesta Corte Superior é no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública não prescindem do prequestionamento para ensejar o pronunciamento deste Tribunal, no âmbito do recurso especial.

2. Tem-se por intempestivo, se não houver ratificação posterior, o recurso especial ofertado antes do julgamento dos embargos de declaração. Tal posicionamento independe se no julgamento dos aclaratórios ocorreu, ou não, efeitos infringentes, visto que a nova decisão torna-se parte integrante do acórdão recorrido, formando um todo indissociável ao qual se denomina decisão de última instância. Precedentes.

3. Aplica-se à espécie o enunciado n. 418 da Súmula deste Superior Tribunal: "É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação".

4. Agravo regimental de fls. 1244-1248 não provido".

(AgRg no AREsp 222936/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2013, DJe 15/10/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - OFENSA À COISA JULGADA - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULAS 282 E 356 DO STF - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A questão relativa à ofensa à coisa julgada não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do Recurso Especial. Tampouco foram interpostos Embargos de Declaração com a finalidade de sanar eventual omissão.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as normas legais tidas por violadas não debatidas no Acórdão Recorrido devem ser argüidas por meio de Embargos de Declaração, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão. Ausentes



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

os Embargos, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, esta Corte firmou entendimento no sentido de que o requisito do prequestionamento, que viabiliza a abertura desta instância especial, aplica-se mesmo às matérias de ordem pública.

2.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido".

(AgRg no AREsp 392436/SP, Relator Ministro SIDNEY BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 12/11/2013).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos termos do art. 544, § 4º, II, "a", do CPC.

Publique-se e intimem-se".

O Tribunal de origem entendeu que a ausência de prova pericial não configurou cerceamento de defesa porque o fato que fundamentou a sentença, qual seja, a ausência de novidade da patente em discussão, seria incontroverso ante a ausência de impugnação específica da recorrente aos fatos alegados e provados pelo recorrido.

Hipótese diversa dos precedentes citados nas razões do presente recurso, nos quais existiam questões controvertidas a serem examinadas.

Dessa forma, inafastável o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Os demais fundamentos da decisão ora recorrida nem sequer foram atacados nas razões do agravo regimental, o que, a rigor, atrairia a incidência da Súmula n. 182/STJ.

Assim, não prosperam as alegações constantes no regimental, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2013/0328371-6 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 404.909 / SP**

Números Origem: 00018843120084030399 1270641 13009479019964036108 18843120084030399
200803990018840 9613009477

EM MESA

JULGADO: 22/04/2014

Relator

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	: PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS	: LUCIANA BALIEIRO TATIANA DE PAULA RAMOS CONTE CARLOS HENRIQUE PLACCA
AGRAVADO	: PLASUNIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADO	: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE E OUTRO(S)
AGRAVADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	: PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS	: LUCIANA BALIEIRO TATIANA DE PAULA RAMOS CONTE CARLOS HENRIQUE PLACCA
AGRAVADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo (Presidente) e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.