



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.187 - SP (2010/0143222-0)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE VISUAL
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTI E OUTRO(S)
RECORRIDO : PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND
ADVOGADOS : PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF E OUTRO(S)
MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES E OUTRO(S)
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INIBITÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA A INTERRUPÇÃO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS BRAILLER E VEDAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO À MARCA DA EMPRESA AMERICANA AUTORA - DESCABIMENTO - NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7/STJ - QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DIVERSA AOS FATOS DELIMITADOS NA ORIGEM E NOVA VALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS CONCERNENTES À UTILIZAÇÃO DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Consigna-se não se olvidar o entendimento perfilhado por esta a. Corte, no sentido de que a discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, em vista das peculiaridades da causa, demanda, ordinariamente, o reexame de matéria fático-probatória, providência, é certo, vedada nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula desta a. Corte. Deve-se deixar assente, entretanto, que tal entendimento não se aplica, indistintamente, sempre que se está diante, por si só, da decisão que concede ou denega a antecipação de tutela. Do contrário, chegar-se-ia, em última análise, a descabida conclusão de que a aplicação do artigo 273 do Código de Processo Civil pelas Instâncias ordinárias não comportaria revisão por este Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe, por determinação constitucional, a uniformização da aplicação da legislação federal infraconstitucional. Efetivamente, a partir da moldura fática delineada pelas Instâncias ordinárias, imutável na presente via especial, revela-se absolutamente possível conferir diversa qualificação jurídica aos fatos delimitados na origem e nova valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova;

II - A despeito de o Tribunal de origem entender que a controvérsia verse tão-somente sobre a questão contratual, para que se reconheça a ocorrência de descumprimento do contrato, especificamente quanto à cláusula de dever de sigilo e de não utilização dos conhecimentos auferidos fora do âmbito contratual, na hipótese de reputá-lo vigente, necessário o reconhecimento de que houve a efetiva contrafação da máquina Braille Perkins e/ou utilização de tais conhecimentos quando da confecção de sua máquina, conclusões que, *data maxima venia*, não se extraem dos elementos de prova considerados pelo Tribunal de origem;



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

III - Não se pode deixar de reconhecer, inclusive, que a questão afeta à violação ou não da propriedade industrial da Perkins e à ocorrência ou não de concorrência desleal não se revela irrelevante para o deslinde da controvérsia, mas, ao contrário, consubstancia, também, causa de pedir delineada pela Perkins em sua petição inicial. Desta forma, tem-se que o enfrentamento de tais questões (e seus contra-pontos - alegação de que a patente das máquinas braille estaria sob o domínio público ou que o conhecimento para a produção das referidas máquinas já se encontraria absorvido pelo estado da técnica), que, ressalta-se, não prescindirá de dilação probatória, repercutirá inequivocamente na tutela almejada, especialmente quanto à pretensão de obstar a produção, montagem, distribuição e venda do maquinário produzido pela Laramara;

IV - Na prática, quando da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, compete ao magistrado demonstrar por tais e quais provas, tidas como inequívocas, ter chegado à conclusão de que a versão dos fatos apresentados pelo autor e a consequência jurídica vindicada, muito provavelmente, são verdadeiras. A prova inequívoca, nesses termos gizados, não se reveste da qualidade de prova irrefutável, contudo, deve, essencialmente, conduzir o magistrado ao referido juízo de probabilidade; ser idônea, portanto, para tal escopo;

V - Nessa medida, chegar-se à conclusão de que o maquinário produzido pela Laramara seria cópia dos maquinários produzidos pela Perkins School, calcada exclusivamente na existência de contrato de parceria entabulado entre as partes (denunciado, ressalta-se, pela Perkins em 2001), sem, portanto, a efetivação do contraditório e a produção de outras provas, notadamente, a pericial, tidas como necessárias pelo r. Juízo *a quo*, bem como pelo voto-vencido, revela-se, na compreensão deste Relator, no mínimo, açodada e, certamente, distante dos contornos gizados pelo artigo 273 do CPC acerca da antecipação dos efeitos da tutela;

VI - Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, a Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andri ghi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente, o Dr(a). LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, pela parte RECORRIDA: PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND

Brasília, 22 de novembro de 2011(data do julgamento)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.187 - SP (2010/0143222-0)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : LAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE VISUAL
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO E OUTRO(S)
RECORRIDO : PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND
ADVOGADO : PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE VISUAL, fundamentado no artigo 105, inciso III, "a", da Constituição Federal, em que se alega violação dos artigos 131, 273, inciso I, 334, inciso III, e 535 do Código de Processo Civil.

Os elementos dos autos dão conta de que a ora requerida, PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND, ajuizou *ação inibitória cumulada com indenizatória* em face da ora requerente, LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE VISUAL, objetivando em sede de tutela antecipada, em suma, que a ré: *i)* pare de usar o nome 'Perkins' ou 'Perkins Brailier' e de associá-lo a seus produtos e atividades; *ii)* interrompa a produção, venda, comercialização e distribuição de cópias das máquinas 'Perkins Brailier', sob qualquer marca ou nome; *iii)* devolva os equipamentos e ferramentas de propriedade da autora que estão na posse daquela (fls. 72/95 - e-STJ).

Nos termos da petição inicial, PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND celebrou contrato de parceria com LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE VISUAL, em 1º de dezembro de 1.998, visando à montagem e distribuição, por esta última, da máquinas 'Perkins Brailier' em território brasileiro. Rescindido o contrato em 2.001, a ora requerida, Lamara, teria copiado o equipamento 'Perkins Brailier', passando a comercializar uma imitação idêntica à original, em aparente afronta à Lei de Propriedade Intelectual, assim como aos termos do contrato de parceria celebrado entre as partes (fls. 72/95 - e-STJ).

O r. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/SP indeferiu a antecipação da tutela pleiteada, ao argumento de que:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"Em que pese o esforço da autora para demonstrar os argumentos descritos na inicial, em juízo de cognição sumária não há como acolher sua pretensão. Ademais, a alegada utilização indevida da marca e/ou logomarca deverá ser objeto de apreciação de outras provas, mesmo técnica, não podendo, em medida liminar, estabelecer quadro comparativo entre uma e outra marca. Ressalto que, à exceção de hipóteses de extrema urgência, deve o magistrado, antes de conceder a antecipação de tutela, oportunizar a manifestação da parte contrária, em respeito ao contraditório. No caso concreto, tal medida, inclusive, proporcionará maiores esclarecimentos acerca do suporte fático da pretensão da autora, sem o que, não se pode presumir pela existência de concorrência desleal, contrafação ou má-fé por parte da ré. [...] Por fim, cumpre ressaltar que se for deferida a medida que veda a exposição, divulgação ou utilização da marca 'Lamara' como hoje se encontra poderá causar enormes prejuízos à ré, empresa de pequeno porte, com atuação no Brasil, que se verá obrigada a elaborar novos sinais gráficos distintivos e deixar de comercializar produtos com a referida marca, quiçá inclusive tendo que passar certo período de tempo sem utilizar qualquer símbolo identificador do seu produto, o que certamente reduzirá sua clientela." (e-STJ - fls. 54).

Opostos embargos de declaração, estes restaram acolhidos apenas para o efeito de esclarecer a extensão da decisão embargada, mantendo-se incólume seu desfecho (fls. 727/731 e-STJ).

PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND apresentou agravo de instrumento, ao qual a colenda 7ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, conferiu parcial provimento, sob os seguintes fundamentos, no que importa à controvérsia:

"[...] Conforme consignado no despacho inaugural, trata-se de questão que se funda em contrato de parceria firmado entre as partes, que contém cláusula expressas sobre a propriedade dos bens materiais e imateriais e sobre dever de sigilo relativo às informações técnicas e equipamentos disponibilizados pela Agravante para a consecução dos objetivos da parceira (fls. 89 e ss). Não se trata então, como diz a Agravada em suas contra-notificações juntadas aos autos, de mera questão de marca ou patente, a ser resolvida pela simples alegação de que os direitos sobre o produto em questão estejam sob o 'domínio público' pelo vencimento dos prazos de suas patentes. A questão se situa no campo contratual, no rompimento da boa-fé que deve ser obedecida pelos contratantes, estando evidenciada a natureza inicial da parceira que, ao que se constata, foi violada pela Agravada que não obedeceu aos preços de venda previamente ajustados em razão do subsídio fornecido pela Agravante. Entendo que houve ofensa à cláusula contratual expressa que vedava a utilização dos conhecimentos técnicos disponibilizados pela Agravante, exceto para



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

os fins do contrato de parceria celebrado. Não importa, como dito, se há ou não proteção marcária ou mesmo se foi concedida (ou vencida) patente de invenção ou de modelo de utilidade. Ainda que se pudesse aceitar a tese de que o produto estava liberado para a produção pelo vencimento da patente, é evidente até pelo próprio material divulgado pela Agravada, que todo o conhecimento para a fabricação dos produtos lhe foi conferido diretamente pela Agravante, no âmbito do contrato de parceria. Para dizer o mínimo, entendo que a Agravada aproveitou-se desse conhecimento e, 'cortando caminho, passou a produzir cópias do produto final já que o prazo da patente expirou. Observo, ainda, que não tendo sido o contrato denunciado, foi prorrogado pelo princípio da recondução, e mantém-se em vigor por prazo indeterminado, obrigando a Agravada a respeitar todas suas cláusulas, inclusive a de sigilo quanto às informações recebidas durante a sua execução" (fls. 707/717)

Decisum, que remanesceu inalterado ante o desacolhimento dos embargos de declaração opostos (fls. 827/830 - e-STJ).

Busca a ora recorrente, LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE VISUAL, a reforma do r. *decisum*, sustentando, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional. No mérito, aduz que o Tribunal de origem "*não apreciou todas as provas e circunstâncias constantes nos autos, levando tão-somente em consideração as alegações da Requerida e suas prova, produzidas de forma unilateral*". Afirma, também, mostrar-se inviável o reconhecimento da existência de prova inequívoca dos fatos assentados na inicial, porquanto é latente a necessidade de dilação probatória para demonstrá-los. Rechaça, também, o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de que as máquinas produzidas seriam cópias daquelas fabricadas pela requerida, pois: i) "*o laudo técnico da lavra do Dr. Clóvis Silveira comprovou que existem profundas distinções entre as máquinas produzidas pelas litigantes (de modo que não haveria como se entender que uma decorreu da tecnologia da outra*"; ii) suas máquinas "*tem origem na parceria firmada com dezenove escolas do SENAI, tendo estas sido responsáveis pela produção [...]*". Aduz, também, que o conhecimento utilizado para a produção das máquinas de datilografia braille já foi absorvido pelo estado da técnica. Por fim, aduz que "*o acórdão recorrido, ao conceder a tutela antecipada, não se atentou para o fato de que o cerne da presente lide, para ser decidido, dependerá de robusta dição probatória, inclusive, com a realização de perícia técnica, de modo que não há qualquer sentido em ser a Recorrente proibida, desde já, a não mais produzir e comercializar as suas máquinas de datilografia Braille*" (fls. 740/759 e-STJ).

A recorrida apresentou contrarrazões às fls. 783/800 e-STJ.

Esclareça-se que, por ocasião da Medida Cautelar n. 16.648/SP, este



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ministro-Relator atribuiu efeito suspensivo ao presente Recurso Especial.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.187 - SP (2010/0143222-0)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA A INTERRUPTÃO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS *BRAILLER* E VEDAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO À MARCA DA EMPRESA AMERICANA AUTORA - DESCABIMENTO - NÃO-APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7/STJ - QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DIVERSA AOS FATOS DELIMITADOS NA ORIGEM E NOVA VALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS CONCERNENTES À UTILIZAÇÃO DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Consigna-se não se olvidar o entendimento perfilhado por esta augusta Corte, no sentido de que a discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, em vista das peculiaridades da causa, demanda, ordinariamente, o reexame de matéria fático-probatória, providência, é certo, vedada nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula desta a. Corte. Deve-se deixar assente, entretanto, que tal entendimento não se aplica, indistintamente, sempre que se está diante, por si só, da decisão que concede ou denega a antecipação de tutela. Do contrário, chegar-se-ia, em última análise, a descabida conclusão de que a aplicação do artigo 273 do Código de Processo Civil pelas Instâncias ordinárias não comportaria revisão por este Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe, por determinação constitucional, a uniformização da aplicação da legislação federal infraconstitucional. Efetivamente, a partir da moldura fática delineada pelas Instâncias ordinárias, imutável na presente via especial, revela-se absolutamente possível conferir diversa qualificação jurídica aos fatos delimitados na origem e nova valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova;

II - Apesar de o Tribunal de origem entender que a controvérsia verse tão-somente sobre a questão contratual, para que se reconheça a ocorrência de descumprimento do contrato, especificamente quanto à cláusula de dever de sigilo e de não utilização dos conhecimentos auferidos fora do âmbito contratual, na hipótese de reputá-lo vigente, necessário o reconhecimento de que houve a efetiva contrafação da máquina *Brailler Perkins* e/ou utilização de tais conhecimentos quando da confecção de sua máquina, conclusões que, *data maxima venia*, não se extraem dos elementos de prova considerados pelo Tribunal de origem;

III - Não se pode deixar de reconhecer, inclusive, que a questão afeta à violação ou não da propriedade industrial da *Perkins* e à ocorrência ou não de concorrência desleal não se revela irrelevante para o deslinde da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

controvérsia, mas, ao contrário, consubstancia, também, causa de pedir delineada pela *Perkins* em sua petição inicial. Desta forma, tem-se que o enfrentamento de tais questões (e seus contrapontos - alegação de que a patente das máquinas *braille* estaria sob o domínio público ou que o conhecimento para a produção das referidas máquinas já se encontraria absorvido pelo estado da técnica), que, ressalta-se, não prescindirá de dilação probatória, repercutirá inequivocamente na tutela almejada, especialmente quanto à pretensão de obstar a produção, montagem, distribuição e venda do maquinário produzido pela Laramara;

IV - Na prática, quando da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, compete ao magistrado demonstrar por tais e quais provas, tidas como inequívocas, ter chegado à conclusão de que a versão dos fatos apresentados pelo autor e a consequência jurídica vindicada, muito provavelmente, são verdadeiras. A prova inequívoca, nesses termos gizados, não se reveste da qualidade de prova irrefutável, contudo, deve, essencialmente, conduzir o magistrado ao referido juízo de probabilidade; ser idônea, portanto, para tal escopo;

V - Nessa medida, chegar-se à conclusão de que o maquinário produzido pela Laramara seria cópia dos maquinários produzidos pela *Perkins School*, calcada exclusivamente na existência de contrato de parceria entabulado entre as partes (denunciado, ressalta-se, pela *Perkins* em 2001), sem, portanto, a efetivação do contraditório e a produção de outras provas, notadamente, a pericial, tidas como necessárias pelo r. Juízo *a quo*, bem como pelo voto-vencido, revela-se, na compreensão deste Relator, no mínimo, açodada e, certamente, distante dos contornos gizados pelo artigo 273 do Código de Processo Civil acerca da antecipação dos efeitos da tutela;

VI - Recurso Especial provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator):

O inconformismo recursal merece prosperar.

Com efeito.

A celeuma instaurada no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo da ação *inibitória cumulada com indenizatória* (que tem por objeto, em última análise, o reconhecimento de que a empresa-ré Laramara, teria, indevidamente, reproduzido as máquinas *Perkins Brailier*, de propriedade da autora *Perkins*), da existência de anterior contrato de parceria entre as partes (extinto em 2.001), é possível



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

presumir ou não que houve a efetiva contrafação da máquina *Perkins* pela empresa-ré Laramara, apta, portanto, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela. Discute-se, outrossim, se os elementos de provas produzidos unilateralmente pelo autor da ação (prova documental, basicamente) são eficazes ou não, para se concluir que o maquinário produzido pela Laramara consubstancia cópia da máquina *Perkins Brailler*, de propriedade da autora *Perkins*, permitindo-se, por conseguinte, a concessão da antecipação da tutela, nos moldes do artigo 273 Código de Processo Civil. Nesse contexto, controverte-se, também, se o Tribunal de origem, ateve-se ou não aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

Inicialmente, no tocante à alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, é de se constatar que a ora recorrente Laramara não demonstrou de forma clara e precisa, como seria de rigor, em que consistiria a alegada afronta, pois não apontou qual a omissão ou a contradição que pretendia ver sanada pelos embargos de declaração, cingindo-se a anotar que o Tribunal de origem omitiu-se quanto à correta aplicação dos artigos 131, 273 e 334 do Código de Processo Civil. Desta feita, o recurso especial, no ponto, mostra-se deficiente em sua fundamentação, atraindo a incidência do enunciado 284 do STF, *in verbis*: *"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"*.

No mérito, tem-se que o Tribunal de origem, ao conceder a antecipação da tutela para determinar a imediata interrupção da produção, venda, comercialização e distribuição de máquinas *brailler* pela Laramara, sob qualquer marca ou nome, a considerar os fundamentos adotados para reformar a decisão de primeira instância, não conferiu à controvérsia o melhor desfecho.

De plano, consigna-se não se olvidar o entendimento perfilhado por esta augusta Corte, no sentido de que a discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, em vista das peculiaridades da causa, demanda, ordinariamente, o reexame de matéria fático-probatória, providência, é certo, vedada nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula desta a. Corte.

Deve-se deixar assente, entretanto, que tal entendimento não se aplica, indistintamente, sempre que se está diante, por si só, da decisão que concede ou denega a antecipação de tutela. Do contrário, chegar-se-ia, em última análise, a descabida conclusão de que a aplicação do artigo 273 do Código de Processo Civil pelas Instâncias ordinárias não comportaria revisão por este Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe, por determinação constitucional, a uniformização da aplicação da legislação federal infraconstitucional.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Efetivamente, a partir da moldura fática delineada pelas Instâncias ordinárias, imutável na presente via especial, revela-se absolutamente possível conferir diversa qualificação jurídica aos fatos delimitados e nova valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova. Por oportuno, assinala-se que a Jurisprudência desta a. Corte bem distingue tais circunstâncias, conforme dá conta os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RESSARCIMENTO AO SUS - INSCRIÇÃO NO CADIN - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DISCUSSÃO JUDICIAL - HIPÓTESE QUE POR SI NÃO AUTORIZA A EXCLUSÃO DO CADIN - AGRAVO REGIMENTAL - VALORAÇÃO DA PROVA - PREQUESTIONAMENTO - OCORRÊNCIA.

1. Em regra, o exame dos pressupostos que autorizam a antecipação da tutela jurisdicional demandam análise dos elementos de fato ou das provas contidas nos autos. Entretanto, no presente caso, tais elementos estão expressos no julgamento, o que permite a valoração da prova e dos fatos em sede de recurso especial. Precedentes: AgRg no Ag 750.852/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 20/10/2008; EDcl no REsp 768.419/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 26/06/2006 p. 233).

2. Os arts. 273 do CPC e 7º da Lei 10.522/2002 foram expressamente abordados pelo acórdão recorrido, o que autoriza o conhecimento das questões federais suscitadas no recurso especial.

3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 891324 / RJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, Data do Julgamento 11/11/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 28/11/2008)

"Cumpre asseverar que o caso dos autos não encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois a controvérsia deduzida no recurso especial não trata de reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de nova convicção acerca dos fatos, mas sim de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção que levaram o Tribunal de origem a desconsiderar o deferimento de licenciamento ambiental, emitido pelos órgãos responsáveis. Precedente: REsp 888.420/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/5/2009. (REsp 1227328/SP, Relator(a) Ministro Benedito Gonçalves, DJe 20/05/2011).

"A valoração de prova a ensejar o recurso especial é aquela em que há errônea aplicação de um princípio legal ou negativa de vigência à norma pertinente ao direito probatório." (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 16.138/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 4/10/1993).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"[...] Na alegação de incorreta valoração da prova não se deve confundir a análise da eficácia em tese de determinado meio de prova – circunstância que, a princípio, rende ensejo ao recurso especial – com o poder de convicção que as provas exercem em cada processo, reflexo do princípio da persuasão racional: o Juiz não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Nessa situação, não pode o STJ, via recurso especial, rever o acervo fático com base no qual decidiu o 1º e o 2º grau de jurisdição. (MC 16253/RN, Relatora Ministra Nancy Andrighi DJe 01/12/2009).

"Em suma, portanto, o conhecimento de recurso especial, como meio de revisão do juízo de valor realizado por Tribunal Estadual, mostra-se absolutamente viável; sempre atento, porém, à necessidade de se admitirem os fatos tal como delineados pelo 1º e 2º grau de jurisdição." (ut REsp 1105768/RN, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 15/06/2010).

No caso dos autos, constata-se que a ora recorrente, de acordo com as razões exaradas em seu recurso especial, pretende que esta augusta Corte confira nova e correta valoração jurídica sobre os fatos, tais como admitidos na origem, no que, conforme se demonstrará, logrou êxito.

Para o deslinde da controvérsia tem-se por necessário bem delimitar os fatos alegados e demonstrados pela *Perkins*, tal como admitidos pelo Tribunal de origem, em cotejo com a valoração jurídica a eles ofertada quando da concessão da tutela antecipada.

Narra a autora da ação, PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND, em sua petição inicial, que, em 1 de dezembro de 1998, celebrou com a ré, LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE VISUAL, contrato de parceria visando à montagem e distribuição, pela Laramara, das máquinas *Perkins Brailleur* no Brasil. Segundo a autora, a parceria restou encerrada em 2.001, em razão do descumprimento contratual por parte da Laramara, já que não obedeceu os preços de venda previamente ajustados em razão do subsídio fornecido pela Perkins. Notícia a Autora ter tomado conhecimento de que, não obstante o término da parceria, a Laramara continuou a copiar, produzir e comercializar uma máquina falsamente apresentada como a "*Máquinas Braille Laramara*", conduta que representa infração à propriedade intelectual da *Perkins*, ato de concorrência desleal e grave violação do contrato firmado entre as partes, além de sério desrespeito aos direitos de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

consumidores vulneráveis que se fiam na credibilidade da marca *Perkins*, usada fraudulentamente.

Em virtude de tais fatos, a PERKINS, em maio de 2.007, notificou a Laramara para que interrompesse imediatamente a produção, montagem, distribuição e venda da cópia da máquina *Perkins Brailier* fabricada pela Laramara no Brasil, bem como devolvesse os equipamentos de sua propriedade (fls. 236/238 e-STJ).

Laramara, por sua vez, apresentou *contra-notificação* aduzindo, em suma, que: *i) a máquina por ela produzida não possui qualquer menção ou associação à marca Perkins; ii) "a patente das máquinas braille está em domínio público há mais de 50 (cinquenta) anos, cujo conhecimento resta absorvido, portanto, pelo estado da técnica, sendo certo, assim, que "não houve qualquer revelação ou utilização de informações confidenciais na produção das Máquinas Braille Laramara"; iii) quanto aos equipamentos de propriedade da Perkins listados no Anexo I, "tais equipamentos foram devida e legalmente doados por V. Sas. À Laramara em 26 de janeiro de 1999, conforme comprova a cópia do instrumento Particular de Doação anexo à presente Contra-Notificação"* (fls. 239/241).

Desta feita, em setembro de 2.008, a Perkins promoveu a presente ação inibitória cumulada com indenizatória, aduzindo, como fundamentos de direito, em suma, violação aos direitos contratuais e de propriedade intelectual, nos termos dos artigos 195, incisos XI e XII, da Lei n. 9.279/96. Nos termos relatados, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré Laramara: *i) pare de usar o nome 'Perkins' ou 'Perkins Brailier' e de associá-lo a seus produtos e atividades; ii) interrompa a produção, venda, comercialização e distribuição de cópias das máquinas 'Perkins Brailier', sob qualquer marca ou nome; iii) devolva os equipamentos e ferramentas de propriedade da autora que estão na posse daquela.*

O Tribunal de origem, por maioria de votos, entendeu por bem reformar a decisão do r. Juízo *a quo*, para deferir parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no tocante aos itens *i* e *ii* supracitados. E o fez, ao fundamento de que a questão *sub judice* seria exclusivamente contratual, revelando-se desinfluyente a existência ou não de registro de patente relativamente à máquina Brailier, de propriedade da Perkins, ou mesmo que o conhecimento para a produção do respectivo maquinário encontrar-se-ia absorvido ou não pelo estado da técnica. Entendeu o Tribunal de origem que o contrato de parceria entabulado entre as partes, ainda vigente (já que prorrogado pelo Princípio da recondução), previa o dever de sigilo e de não utilização das informações técnicas e equipamentos disponibilizados pela Perkins fora do âmbito contratual, o que foi descumprido pela Laramara, *"que passou a produzir*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

cópias do produto final já que o prazo da patente expirou."

Conforme antes adiantado, o Tribunal de origem, ao assim decidir, não conferiu a melhor valoração jurídica aos fatos e provas até então produzidos.

Efetivamente, ainda que o Tribunal de origem considere irrelevante, para o deslinde da controvérsia, o enfrentamento da questão afeta à violação da propriedade industrial da Perkins, o fato de a Laramara referir a essa matéria em sua contra-notificação não leva à conclusão de que esta tenha reconhecido que produza cópias do maquinário da Perkins, ou que utilize os conhecimentos auferidos pelo contrato de parceira, porquanto tais fatos foram, de um modo geral, rechaçados pela Laramara no mesmo documento.

Aliás, ao contrário do que deixou transparecer o acórdão recorrido, a Laramara, em sua contra-notificação (expressamente mencionada no acórdão recorrido), não se limitou a aduzir que a patente das máquinas braille estaria sob o domínio público ou que o conhecimento para a produção das referidas máquinas já se encontraria absorvido pelo estado da técnica, pois, também, consignou expressamente que *"não houve qualquer revelação ou utilização de informações confidenciais na produção das Máquinas Braille Laramara"*.

De todo modo, a despeito de o Tribunal de origem entender que a controvérsia verse tão-somente sobre a questão contratual, para que se reconheça a ocorrência de descumprimento do contrato, especificamente quanto à cláusula de dever de sigilo e de não utilização dos conhecimentos auferidos fora do âmbito contratual, na hipótese de reputá-lo vigente, necessário o reconhecimento de que houve a efetiva contrafação da máquina *Brailier Perkins* e/ou utilização de tais conhecimentos quando da confecção de sua máquina, conclusões que, *data maxima venia*, não se extraem dos elementos de prova considerados pelo Tribunal de origem.

Na verdade, o reconhecimento de que o maquinário produzido pela Laramara constitui cópia, reprodução da máquina *Brailier Perkins*, de propriedade da recorrida, ou de que aquela, ao produzir sua máquina Brailier, teria se valido dos conhecimentos técnicos auferidos pelo contrato de parceria, descumprindo-o, além de associá-la à marca *Perkins*, somente se revelam possíveis a partir da produção de prova técnica e de dilação probatória, motivo pelo qual já se pode antever a impropriedade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Não se pode, inclusive, desconsiderar, de plano, a alegação exarada nas razões do presente recurso especial, no sentido de que o maquinário produzido pela Laramara distingue-se estruturalmente da *Brailier Perkins*, tendo, na verdade,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

origem na parceria firmada com dezenove escolas do SENAI. Tal argumentação, assim como a manifestada pela *Perkins*, para a aferição de sua veracidade, demanda a competente prova pericial.

Ainda sobre a valoração jurídica conferida pelo Tribunal de origem aos fatos e provas relacionados no acórdão recorrido, não se pode deixar de reconhecer, inclusive, que a questão afeta à violação ou não da propriedade industrial da *Perkins* e à ocorrência ou não de concorrência desleal não se revela irrelevante para o deslinde da controvérsia, mas, ao contrário, consubstancia, também, causa de pedir delineada pela *Perkins* em sua petição inicial. Desta forma, tem-se que o enfrentamento de tais questões (e seus contrapontos - alegação de que a patente das máquinas *braille* estaria sob o domínio público ou que o conhecimento para a produção das referidas máquinas já se encontraria absorvido pelo estado da técnica), que, ressalta-se, não prescindirá de dilação probatória, repercutirá inequivocamente na tutela almejada, especialmente quanto à pretensão de obstar a produção, montagem, distribuição e venda do maquinário produzido pela Laramara.

Por esse motivo, também, a antecipação do efeito desta tutela, no contexto gizado pelo Tribunal de origem, revelou-se, na compreensão deste Relator, absolutamente descabida.

Nesse íterim, algumas considerações acerca do instituto da antecipação dos efeitos da tutela revelam-se pertinentes. O artigo 273 do Código de Processo Civil contém em seu enunciado diversos conceitos jurídicos indeterminados (tais como *prova inequívoca*, *perigo de dano irreparável*, *verossimilhança da alegação*). A adoção desta técnica legislativa permite ao magistrado (já que a norma e ele se refere), aferir, em cada caso, se os elementos constantes do caso em concreto amoldam-se à regra jurídica cujos elementos não se encontram exaustivamente delimitados, justamente para mantê-la sempre atual.

Na prática, quando da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, compete ao magistrado demonstrar por tais e quais provas, tidas como inequívocas, chegou à conclusão de que a versão dos fatos apresentados pelo autor e a consequência jurídica vindicada, muito provavelmente, são verdadeiras.

A prova inequívoca, nesses termos gizados, não se reveste da qualidade de prova irrefutável, contudo, deve, essencialmente, conduzir o magistrado ao referido juízo de probabilidade, ser idônea, portanto, para tal escopo. Nesse sentido, autorizada doutrina expõe que:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"Prova inequívoca não é aquela que conduza a uma verdade plena, absoluta, real - [...], tampouco a que conduza à melhor verdade possível (a mais próxima da realidade) - o que só é viável após uma cognição exauriente. Trata-se de prova robusta, consistente, que conduza o magistrado a um juízo de probabilidade, o que é perfeitamente viável no contexto da cognição sumária" [...] Partindo da premissa de que prova inequívoca e juízo de verossimilhança são pressupostos interligados, mas com significados distintos, sustentamos que a palavra 'prova', no que diz respeito à antecipação dos efeitos da tutela, deve ser compreendida como meio de prova, e não como 'grau de convicção' do magistrado. O legislador quando quis se referir ao grau de convicção acerca das alegações da parte, refere-se à verossimilhança ('...desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança, da alegação...'), que nada mais é do que um juízo de probabilidade. E prova inequívoca, decerto, só pode ser entendida como aquela que não é equívoca, e que serve como fundamento para a convicção quanto à probabilidade das alegações" (Didier, Fredie Jr.; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael; Curso de Direito Processual Civil - Teoria da Prova, Direito Probatório, Teoria do Precedente, Decisão Judicial, Coisa Julgada e Antecipação dos Efeitos da Tutela - Vol. 2 - 4ª Edição, p. 498/499, Ed. Jus Podvm - 2009).

No caso dos autos, é de se reconhecer que o descumprimento contratual por parte da Laramara, consistente na produção, venda, comercialização e distribuição de cópias das máquinas "Perkins Brailier" e/ou utilização dos conhecimentos auferidos pelo contrato de parceira, tem como pressuposto lógico a demonstração de que sua máquina Brailier consiste na reprodução da máquina "Perkins Brailier", fato, é certo, que não se pode presumir como verdadeiro em virtude da existência do vínculo anterior existente entre as partes, tão-somente, conforme a perspectiva lançada pelo Tribunal de origem.

Nessa medida, chegar-se à conclusão de que o maquinário produzido pela Laramara seria cópia dos maquinários produzidos pela *Perkins School*, calcada exclusivamente na existência de contrato de parceria entabulado entre as partes (denunciado, ressalta-se, pela Perkins em 2.001), sem, portanto, a efetivação do contraditório e a produção de outras provas, notadamente, a pericial, tidas como necessárias pelo r. Juízo *a quo*, bem como pelo voto-vencido, revela-se, na compreensão deste Relator, no mínimo, açodada e, certamente, distante dos contornos gizados pelo artigo 273 do Código de Processo Civil acerca da antecipação dos efeitos da tutela.

Aliás, como bem ponderou o r. Juízo *a quo*, sem a adoção das referidas medidas, não se pode, inclusive, presumir pela existência de concorrência desleal, contrafação ou má-fé por parte da Laramara.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Tem-se, portanto, que a antecipação dos efeitos da antecipação da tutela, especialmente no que diz respeito à paralisação da fabricação e comercialização de maquinário destinado a suprir as necessidades de deficientes visuais, pela Laramara (instituição filantrópica, assim como a *Perkins*), nas circunstâncias supracitadas, sob todos os aspectos, não se revelou apropriada.

Dá-se, pois, provimento ao presente recurso especial, para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, restaurando-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo r. Juízo *a quo*.

É o voto.

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.187 - SP (2010/0143222-0)

RELATOR : **MINISTRO MASSAMI UYEDA**
RECORRENTE : LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA
AO DEFICIENTE VISUAL
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO E OUTRO(S)
RECORRIDO : PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND
ADVOGADOS : PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF E OUTRO(S)
MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES E OUTRO(S)
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Sr. Presidente, realmente me impressionou muito a questão da antecipação de tutela. Entretanto, aqui temos um interesse social muito grande, já que são máquinas para cegos. Então, exatamente em função disso, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, dando provimento ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2010/0143222-0 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.263.187 / SP**

Números Origem: 1970922008 994080421269 99408042126950002

PAUTA: 22/11/2011

JULGADO: 22/11/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO
DEFICIENTE VISUAL
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTI E OUTRO(S)
RECORRIDO : PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND
ADVOGADOS : PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF E OUTRO(S)
MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES E OUTRO(S)
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, pela parte RECORRIDA: PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andri ghi votaram com o Sr. Ministro Relator.