



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.295.838 - SP (2011/0286913-4)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
R.P/ACÓRDÃO : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CLITO FORNACIARI JÚNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE LEMOS E OUTRO(S)

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. "SHOPPING 25 DE MARÇO" EM SÃO PAULO. ADMINISTRADORA DE CENTRO COMERCIAL POPULAR EM QUE PERPETRADOS SISTEMATICAMENTE ILÍCITOS DESSA NATUREZA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

1.- A administradora de centro de comércio popular que, como firmado, na análise dos fatos, pela Justiça estadual de origem, permite e fomenta a violação ao direito de propriedade industrial das autoras, por parte dos lojistas locatários dos seus "stands" e "boxes", torna-se co-responsável pelo ilícito danoso realizado por intermédio dos terceiros cessionários dos espaços do estabelecimento.

2.- Considerada a moldura fática firmada pelo Tribunal de origem cuja reapreciação encontra obstáculo na Súmula 7 desta Corte, mantém-se a legitimidade passiva da proprietária do Shopping para a ação de proibição de atividade ilícita que vem realizando juntamente com os cessionários de suas unidades, para a ação ajuizada pelas titulares das marcas objeto de contrafação.

3.- Recurso Especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, divergindo do voto da Sra. Ministra Relatora acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Sidnei Beneti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Votaram com o Sr. Ministro Sidnei Beneti os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Sidnei Beneti.

Brasília, 26 de novembro de 2013(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.295.838 - SP (2011/0286913-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CLITO FORNACIARI JÚNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE LEMOS E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Trata-se de recurso especial interposto por CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP).

Ação: de abstenção de uso de marca c/c perdas e danos, ajuizada por FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em face de CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e de LIANG PRESENTES, em razão da constatação de que a segunda ré estava comercializando produtos contrafeitos, com a utilização indevida marca "Track & Field", que é de exclusiva propriedade da autora, conforme registro no INPI, em “stand” de vendas do “Shopping 25 de março”, o qual é explorado e administrado pela primeira ré. A ação foi precedida da propositura de uma Cautelar com o objetivo de apreensão de mercadorias, que ostentassem a marca “Track & Field”, e que estivessem sendo comercializadas de forma irregular no “Shopping 25 de Março”.

Contestação: em sua defesa, CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. alegou, preliminarmente, (i) inépcia da petição inicial; (ii) existência de pedido juridicamente impossível; (iii) sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não desenvolve qualquer atividade



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mercantil no Shopping 25 de Março e que, nos contratos que celebra há cláusula específica no sentido de que os cessionários dos “stands” de venda têm inteira responsabilidade sobre a procedência dos produtos que comercializam.

Sentença: em relação à corrê LIANG PRESENTES homologou a desistência da ação principal (e-STJ fls. 254) e julgou extinta sem resolução do mérito a ação cautelar preparatória; em relação à corrê CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., julgou procedente o pedido cautelar e parcialmente procedente o pedido cominatório, para determinar que a requerida realizasse a “fiscalização intensiva em relação aos produtos expostos à venda ou estocados nos stands ou em depósitos localizados nos prédios localizados nas ruas Barão de Duprat, 181 e 25 de março, nº 1081, que ostentem a marca Track & Field, impedido, em consequência, sua comercialização, exposição à venda ou estocagem, devendo tal determinação ser cumprida em 72 horas, contadas da intimação desta decisão, sob pena de multa de R\$10.000,00 por dia em que, comprovadamente, forem encontrados produtos contrafeitos da marca Track & Field nos estabelecimentos localizados nos prédio acima” (e-STJ fl. 288/298).

Acórdão: negou provimento à apelação interposta por CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 387/403):

Contrafação de marca conhecida e análise dos meios de repressão à concorrência desleal [camisetas esportivas Track & Field] – Não é proibido ordenar ao co-autor da agressão desleal que se abstenha de práticas participativas da lesão à propriedade industrial, sob pena de multa, o que consagra a construção da sentença que responsabilizou a empresa que administra o Shopping 25 de Março, notoriamente conhecido como reduto comercial de imigrantes revendedores de produtos contrafeitos e contrabandeados [laudo produzido em processo criminal e referido na ap. 502.136-4/5] pela prática de contrafação depreciativa da idoneidade da marca, pela péssima qualidade da imitação – Interpretação da função social da propriedade industrial [artigos 5º, XXIX e 170, da CF, 2º e 207, da Lei 9279/96, 10 bis da Convenção da União de Paris e 334, I e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

461, §5º, do CPC] – Não provimento.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente (e-STJ fls. 406/412), foram rejeitados (e-STJ fls. 414/417).

Recurso especial: interposto por CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. alega violação dos seguintes dispositivos legais:

(i) arts. 2º; 128; e 460 do CPC, haja vista que o acórdão não reconheceu a nulidade da sentença proferida *extra petita*;

(ii) dos arts. 334, I e III; e 469, II, do CPC, em razão do acórdão recorrido ter baseado sua conclusão em fatos que não foram provados nos autos, sob o fundamento de que seriam notórios, além de atribuir imutabilidade a simples questões de fato, objeto de discussão em outro processo.

(iii) do art. 2º, V, da Lei 9.276/96, sob o fundamento de que o Tribunal de origem impôs obrigação estranha à atividade da recorrente de administradora do empreendimento e locadora dos “stands” de venda.

Exame de admissibilidade: o recurso foi inadmitido na origem pelo TJ/SP, tendo sido interposto agravo de instrumento contra a decisão denegatória, ao qual dei provimento para determinar a subida do recurso especial (e-STJ fl. 517).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.295.838 - SP (2011/0286913-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CLITO FORNACIARI JÚNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE LEMOS E OUTRO(S)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cinge-se a controvérsia a verificar (i) a eventual nulidade do acórdão recorrido por não observância dos limites do pedido feito pelo autor na inicial (decisão *extra petita*); (ii) a possibilidade de julgamento antecipado, com fundamento na existência de fato notório, que dispensaria a instrução probatória; (iii) a possibilidade de se atribuir à administradora do “Shopping 25 de Março” a responsabilidade pela comercialização de produtos contrafeitos da marca “Track & Field”, nos espaços por ela alugados.

1. – Da ofensa aos arts. 2º; 128; e 460 do CPC.

01. Aduz a recorrente, em síntese, que o TJ/SP não observou a necessária relação que deve haver entre o pedido e causa de pedir, bem como concedeu coisa diversa daquilo que foi pedido pela autora.

02. Com efeito, no seu entender, enquanto o pedido referia-se a proibição do comércio de produtos contrafeitos, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, condenou a administradora do Shopping à obrigação de fazer consistente em fiscalizar os produtos expostos à venda ou estocados nos stands ou em depósitos localizados no “Shopping 25 de Março”, os quais ostentem a marca Track & Field; e impedir, como consequência, sua comercialização,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

exposição à venda ou estocagem, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária.

03. De acordo com o princípio da adstrição ou da congruência, previsto nos arts. 128 e 460 do CPC, deve haver estreita correlação entre a sentença e a causa de pedir e o pedido contidos na petição inicial.

04. Na hipótese, a recorrida propôs a ação com a finalidade de obter uma tutela específica, qual seja, a abstenção das rés de comercializar, expor a venda ou manter em estoque/depósito qualquer produto contrafeito da marca “Track & Field”, sob pena de multa.

05. A causa de pedir em relação à recorrente está fundada na sua qualidade de administradora do centro comercial, cujas obrigações, nos termos dos contratos firmados com os lojistas, incluem o exercício do controle das atividades exercidas nos “stands”, não se tratando de mera locadora de espaços. Logo, se foram comercializados produtos contrafeitos pela LIANG PRESENTES, a recorrente seria solidariamente responsável pelos prejuízos causados.

06. O acórdão, por sua vez, condenou a recorrente a exercer a fiscalização ostensiva no “Shopping 25 de Março”, exatamente para impedir que sejam comercializados, expostos à venda ou mantidos em estoque os produtos contrafeitos mencionados na petição inicial. E o fez com supedâneo na responsabilidade própria e solidária da recorrente, exatamente como pleiteado na petição inicial.

07. Não se vislumbra, por conseguinte, qualquer vício na decisão. Ela não é *extra petita* porque todos os limites objetivos da demanda foram observados.

08. Ademais, em se tratando de tutela específica, o juiz poderia, inclusive, determinar, de ofício, outras medidas necessárias à sua efetivação, nos termos do art. 461, §5º, do CPC.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

09. Se há efetiva responsabilidade solidária da recorrente pela contrafação perpetrada, ou não, isso é outra discussão, que está relacionada ao mérito da ação. Mas, diante dos elementos supramencionados, não há como se afirmar que a sentença ou o acórdão julgaram matéria estranha à lide.

10. Ausente, portanto, qualquer violação dos arts. 2º; 128; e 460 do CPC.

2. Dos fatos notórios (violação dos arts. 334, I e III; e 469, II, do CPC)

11. Para a recorrente, houve ofensa aos dispositivos legais que tratam da dispensa da prova quando existentes fatos notórios ou incontroversos nos autos porque essa situação não estaria configurada na hipótese.

12. No seu entender, o acórdão, “no afã de responsabilizar a recorrente pelo que se passava no comércio que não era por ela praticado”, considerou como notório o fato de que o comércio do Shopping 25 de março é essencialmente realizado com produtos contrabandeados e contrafeitos, sem considerar que apenas foram encontradas “4 camisetas falsificadas” da marca “Track & Field” no local, quando do cumprimento da cautelar; e que se o shopping efetivamente “fosse o covil que se imaginou”, não haveria tanta procura dos consumidores pelo comércio no local (e-STJ fls. 428).

13. Afirma, ainda, que decisões proferidas em outros processos acerca das supostas atividades criminosas desenvolvidas na região da Rua 25 de março, com base em provas produzidas naquela sede, não servem para embasar a decisão proferida na presente demanda.

14. Acrescenta a recorrente, por fim, que transparece “claro estarem os julgadores (...) dando vazão a um seu sentimento pessoal, que,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ademaís, não corresponde à verdade, nem tem foros de notoriedade” (e-STJ fl. 427), sendo imprescindível a realização de provas acerca dos fatos que restaram controversos.

15. Ocorre, todavia, que a comercialização de produtos falsificados na região onde se encontra o *Shopping 25 de Março*, inclusive no próprio estabelecimento, constitui sim fato notório, amplamente divulgado pela imprensa.

16. Mencione-se, por exemplo, além das reportagens mencionadas no acórdão recorrido, aquela veiculada no Portal de Notícias G1, em 30/12/2012, acerca da acusação feita a policiais que cobravam propina para liberar contrabando na região:

POLICIAIS SÃO ACUSADOS DE COBRAR PROPINA PARA LIBERAR CONTRABANDO

Em depoimento à Justiça, agentes e um funcionário administrativo da Polícia Federal explicaram como agiam na ilegalidade para liberar produtos falsificados e contrabandeados na maior área de comércio popular do Brasil.

Domingo (23), o Fantástico não pôde exibir uma reportagem sobre policiais federais acusados de cobrar propina de comerciantes na maior região de comércio popular do Brasil, a Rua 25 de março, em São Paulo.

(...)

“Esse é original?”, pergunta o repórter.

“É. Primeira linha esse”, responde a vendedora.

“Quanto é um desse na loja?”, argumenta o repórter.

“180”, diz ela.

“E se for comprar na relojoaria?”, pergunta.

“Lá é caro. 20 mil. 30 mil”, declara a vendedora.

A cena é comum na maior área de comércio popular do Brasil. Estamos na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. São milhares de lojas vendendo roupas, óculos, relógios, tênis, bolsas e outros produtos falsificados e contrabandeados.

(<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2012/12/policiais-sao-acusados-de-cobrar-propina-para-liberar-contrabando.html>. Acesso em 27.09.2013.

17. No mesmo sentido, matéria veiculada pelo *site* de notícias Terra, informando acerca de ação antipirataria realizada no Shopping 25 de Março no dia 16.02.2011, durante a qual foram apreendidos:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

“cerca de 10 mil itens (...) entre calçados, camisetas de times de futebol, agasalhos e confecções” (<http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/shopping-25-de-marco-e-fechado-por-acao-antipirataria-em-p,1c68917ca69ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>). Acesso em 27.09.2013).

18. Não é novidade para ninguém a existência desse tipo de comércio naquela região. São várias as notícias e reportagens a respeito, sendo que milhares de pessoas, de todos os lugares do país e até do exterior, vão ao local, todos os anos, para realizar suas compras a um preço mais baixo, mesmo sabendo da possível origem ilícita ou da qualidade inferior das mercadorias.

19. Esta Corte já teve a oportunidade de decidir que não é nula a decisão se o Juiz, “fazendo alusão a fatos de seu conhecimento pessoal, advindos de sua experiência de vida, os sopesa com aqueles extraídos dos autos, formando, assim, a sua livre convicção” (RHC 6.190/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Anselmo Santiago, DJ de 19.12.1997).

20. Além disso, note-se que, em sede da medida cautelar proposta pela recorrida, foi constatada a contrafação dos produtos da marca “Track & Field”, os quais foram produzidos “com material de péssima qualidade” (e-STJ fls. 394).

21. Assim, não se constata nenhuma irregularidade na prova carreada aos autos, capaz de impedir a sua utilização como elemento de convicção e, conseqüentemente, não há violação dos dispositivos legais supramencionados.

3. Da repressão à concorrência desleal e dos contornos da responsabilidade da administradora do Shopping 25 de Março (violação do art. 2º, V, da Lei 9.279/96).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

22. O acórdão recorrido entendeu que a legislação sobre a propriedade industrial “não restringe o rol dos destinatários das sanções indenizatórias ou políticas preventivas, até porque cabe conceder poderes discricionários para construção de mecanismos seguros de contenção de subterfúgios que surgem das mais variadas e surpreendentes estratégias parasitárias, sob pena de não se tutelar o direito da marca e a própria finalidade social que lhe é inerente” (e-STJ fl. 396).

23. De acordo com essas premissas, embora tenha reconhecido que a recorrente, na qualidade de administradora do “Shopping 25 de Março” não vende as mercadorias contrafeitas, considerou-a solidariamente responsável pela contrafação da marca “Track & Field”, porque “mesmo ciente dessa atividade, oferece, mediante locação de espaços em seu centro comercial, para que o ilícito se perpetue para prejuízo da indústria e do comércio legalizado” (e-STJ fl. 397).

24. Conforme esclarece o TJ/SP, não se trata do reconhecimento de suposta culpa *in omittendo* ou *in vigilando* (art. 186 do CC/02), mas de atividade própria da recorrente na prática do ilícito, porque os lojistas que comercializam os produtos contrafeitos o fazem com a sua conivência.

25. Com efeito, nos termos do acórdão recorrido, a atividade institucional da recorrente, seria “abrigar os comerciantes que revendem produtos contrafeitos e contrabandeados (...) porque é dessa forma que lucra” (e-STJ fls. 399). O TJ/SP destaca, nesse sentido, que o “Shopping 25 de Março” escapa do padrão da normalidade comercial, sendo as locações provisórias e designadas por períodos curtos, propiciando a intensa rotatividade, “com a alteração das posições contratuais, embora a prática continue a mesma, com a revenda de produtos contrabandeados e contrafeitos” (e-STJ fl. 398).

26. A recorrente, por sua vez, sustenta que exerce apenas a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

administração do centro comercial, não lhe podendo ser imputada a responsabilidade pela venda de produtos contrafeitos. Essa responsabilidade, no seu entendimento, é unicamente dos lojistas que locam os espaços.

27. Ademais, faltar-lhe-ia o poder de coerção, de polícia, de titularidade do Estado, para exercer a fiscalização sobre a existência ou não de contrafação da marca da recorrida e impedir a venda, exposição ou depósito de produtos dos lojistas nessa situação, conforme fora determinado pelo acórdão.

3.A. Da natureza jurídica da relação estabelecida entre a CALINDA e os lojistas

28. A solução da controvérsia, na hipótese, passa pela definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, ou seja, entre a administradora do “Shopping 25 de Março” e os lojistas que praticaram a contrafação da marca da recorrida. Nesse contexto, cumpre verificar se a forma de estruturação do empreendimento, de fato, se amolda ao conceito de *shopping center*.

29. Essa definição é fundamental, visto que, na locação de espaço em *shopping center*, os encargos do locatário exorbitam a locação comercial tradicional, despontando, como nota distintiva, a liberdade em estabelecer inúmeras condições para a admissão do lojista no empreendimento.

30. Na lição de Maria Helena Diniz,

o dono do shopping center almeja tirar proveito da organização do empreendimento, obtendo ganhos, participando do sucesso comercial de cada loja. Essa participação percentual do empreendedor no lucro em pagamento do uso do imóvel onde se pratica a atividade mercantil é estranha à locação. O empreendedor não é um simples 'locador': participa da administração, da decoração, da fiscalização e da seleção dos lojistas, auferindo percentagens no lucro bruto da loja (Lei de locações de imóveis urbanos comentada. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 247).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

30. Esse conceito é complementado por Arnaldo Rizzardo, que distingue o *shopping center* dos centros comerciais tradicionais, afirmando haver

um avanço, um aperfeiçoamento, um dinamismo mais extenso e vivo, um novo conceito de comércio, formando-se uma pequena cidade de lojas autônomas dirigidas para a venda de roupas, eletrodomésticos, perfumaria, instrumentos de som, móveis e todos produtos que comportem o seu depósito nos estabelecimentos, com vias internas, estacionamentos amplos, centros de recreio e lazer, galerias, praças, exposições restaurantes (Contratos, 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 510).

31. No mesmo sentido, em obra intitulada “O Contrato de Shopping Center e os Contratos Atípicos Interempresariais”, Rodrigo Barcellos consigna:

As galerias de lojas, por outro lado, têm em comum com os shoppings centers, a desconcentração no exercício da empresa: ambos se caracterizam como uma pluralidade de empresários praticando atividades no mesmo local. Contudo, nas galerias, os lojistas têm completa autonomia: nada une tais empresários, que têm em comum, apenas e tão somente, a prática de suas atividades empresárias na mesma região. **Os lojistas de shopping center, diferentemente, renunciam parcialmente à sua autonomia ao contratarem com o empreendedor, assumindo uma série de obrigações de fazer e de não fazer, objetivando todo, praticar suas atividades empresariais de maneira integrada**” (São Paulo: Atlas, 2009, p. 79/80) (sem destaque no original)

32. O *shopping*, portanto, é um conjunto de atividades, uma série de contratos, todos interligados e visando a um objetivo global comum, que supera as individualidades e, exatamente, em razão disso, há uma série de obrigações que exorbitam o contrato de locação comum. Entre elas, mencione-se, além do pagamento do aluguel mensal, a contribuição do lojista para o fundo de promoções, para o fundo de administração ou condomínio, além da quantia a título de *res sperata*. O empreendedor, por sua vez, também tem obrigações que extrapolam o mero recebimento do aluguel dos espaços, devendo, por exemplo,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

administrar o centro, manter o *mix* projetado, sem beneficiar ou prejudicar um lojista em detrimento do outro, promover medidas que aumentem as vendas como um todo e reflitam no sucesso com empreendimento, etc.

33. Contudo, conforme ressaltei no voto vista que proferi em sede do REsp 1.125.739/SP, as atividades desenvolvidas no *Shopping* 25 de março aparentemente não se enquadram nessa definição. Não se trata, efetivamente, de um *shopping center*; ao menos não na acepção jurídica do termo. Ainda que se quisesse considerá-lo um “*shopping* popular”, haveriam de estar presentes elementos mínimos que permitissem identificar a existência de um empreendimento dessa natureza.

34. Na hipótese específica dos autos, inexistente registro de que nos contratos de locação de espaço celebrados pela CALINDA haja participação sua nos ganhos dos lojistas. Tanto que também não há registro da existência da chamada “fiscalização na boca do caixa”, destinada a verificar o faturamento real de cada loja. Não se identifica, ainda, a preocupação mercadológica de seleção do ramo de atividade dos locatários, de modo a organizar um *mix* de produtos para atrair determinado público alvo. Aliás, a notória e precária infraestrutura posta à disposição dos lojistas e consumidores, de modo algum permite supor que a CALINDA tenha qualquer preocupação com o sucesso do empreendimento como um todo.

35. Ao que tudo indica, portanto, o *Shopping* 25 de Março consiste apenas num aglomerado de lojas, sendo o ganho da CALINDA baseado exclusivamente no aluguel, portanto sem as peculiaridades de uma locação em *shopping center*.

3. B. – Do dever de fiscalizar



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

36. Como já mencionado, não se vislumbra, na hipótese, um interesse comum dos lojistas e da CALINDA no sentido de constituir uma unidade global, integrada no denominado “Shopping 25 de Março”. Os primeiros querem vender seus produtos e lucrar; a segunda satisfaz-se com o recebimento os alugueres dos espaços, por curtos períodos de tempo, conforme, aliás, está consignado no acórdão do Tribunal de origem.

37. Consequentemente, diante dessas peculiaridades, não vejo como a responsabilidade da recorrente possa ultrapassar os limites da responsabilidade do locador no âmbito de um contrato tradicional de locação comercial de imóvel urbano.

38. Essa responsabilidade, conforme também já expus por ocasião do voto vista que proferi em sede do REsp 1.125.739/SP, inclui o dever de zelar para que a destinação a ser dada ao imóvel seja lícita, até para conferir validade ao negócio jurídico, nos termos do art. 104 do CC/02. Para tanto, é razoável esperar que o locador consulte os antecedentes da empresa locatária, verifique se esta se encontra regularmente constituída, qual o seu objeto social, quem são seus sócios etc. Enfim, tendo por base o quanto disposto no art. 186 do CC/02, deve adotar cuidados mínimos, antes e durante a vigência do contrato, para manter o vínculo locatício dentro da legalidade.

39. Essas medidas, porém, devem corresponder à diligência média que se espera de um locador, sem lhe impor um comportamento além do razoável, tendo em vista, inclusive, os limites legais a que está sujeita a sua atuação.

40. Assim, não há como imputar ao locador o dever de fiscalizar a atividade efetivamente desenvolvida por cada locatário, de sorte a confirmar a eventual prática de algum ilícito civil ou criminal. A relação locatícia não confere ao locador poder de polícia sobre os locatários.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

41. O locador não detém legitimidade para averiguar se o estabelecimento comercial instalado no imóvel locado vem cumprindo as obrigações legais inerentes ao negócio. Sua obrigação se restringe às condições necessárias ao perfeito desenvolvimento da relação locatícia, ou seja, se o objeto social da empresa locatária é lícito e pode ser exercido no imóvel locado.

42. A fiscalização, controle e repressão de atividades contrárias à lei, nos seus mais variados aspectos (higiene, segurança, moralidade, economia popular etc.), incumbe exclusivamente à Administração Pública, detentora do poder discricionário de disciplinar e restringir direitos e liberdades individuais em prol do interesse público.

43. Ainda que, para argumentar, se pudesse enquadrar o *Shopping* 25 de Março no conceito de *shopping center*, não vejo como obrigar o proprietário ou administrador do imóvel a exercer a atividade fiscalizatória pretendida.

44. A despeito da locação em *shopping center* contar com maior independência na fixação de cláusulas contratuais, essa liberdade encontra limites na lei, sendo defeso fixar direitos ou obrigações contrárias ao ordenamento jurídico. Nesse sentido, a ingerência da administradora fica restrita à área comum e a questões que tenham reflexo direto no contrato estabelecido entre as partes.

45. Vale, nesse ponto, o escólio de Ladislau Karpát, no sentido de que a esfera de atuação do administrador de *shopping center* “não vem a abranger o interior das lojas já cedidas para locação”. O autor ressalta que o “dever de vigiar o empreendimento como um todo não alcançará as lojas, no interior das quais reina já o seu locatário que exerce ali verdadeiro domínio” (*Shopping centers - manual jurídico*. São Paulo: Hemus Editora, 1993, p. 141).

46. Com efeito, o contrato de locação em *shopping center* não confere à administradora o direito de interferir na administração das empresas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

locatárias, tampouco faz com que ela assuma encargos e riscos inerentes àqueles negócios. Não possui ela, portanto, legitimidade para fiscalizar livros, documentos, funcionários e/ou estoques das suas inquilinas, com vistas a apurar eventuais irregularidades.

47. A única exceção à regra diz respeito ao direito da administradora de examinar a contabilidade das lojas, inclusive mediante a denominada “fiscalização na boca do caixa”, a fim de averiguar a exatidão dos registros de vendas. Todavia, essa faculdade somente existe porque deriva da execução do próprio contrato de locação, visto que o faturamento bruto mensal compõe a base de cálculo da remuneração paga pelo uso do espaço em *shopping center*.

48. Todavia, na hipótese dos autos, conforme já mencionado, não se tem notícia de que haja outro pagamento pelo lojista que não o do aluguel mensal, que já é pré-estabelecido e não guarda relação alguma com o faturamento mensal do estabelecimento.

49. Nesse contexto, não se vislumbra que medidas poderiam ter sido adotadas pela CALINDA para reprimir a contrafação da marca “Track & Field”, perpetrada pela LIANG PRESENTES, que locava um dos espaços do “Shopping 25 de Março”.

50. Na condição de administradora, a CALINDA não pode exigir dos lojistas que exibam as notas fiscais de compra das mercadorias expostas, tampouco detém qualificação técnica para avaliar a originalidade desses produtos.

51. Ainda que a venda de produtos falsificados naquela região seja notória, essa circunstância não autoriza a CALINDA a pressupor que todo e qualquer locatário – efetivo ou potencial – seja um falsificador.

52. Repise-se que, na qualidade de locadora, a sua responsabilidade se restringe aos elementos necessários à perfeita execução do contrato de locação,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

isto é, estabelecimento comercial devidamente constituído, com objeto social lícito e sócios idôneos.

53. Nesse sentido, não consta dos autos nenhuma informação de que as empresas instaladas no *Shopping 25 de Março* e/ou seus sócios tivessem qualquer pendência frente ao Poder Público que impedisse a celebração dos contratos de locação.

54. Ademais, sendo notória a prática da atividade ilícita, cabe à administração pública agir de forma eficaz e ostensiva, reprimindo-a. A fiscalização das atividades comerciais é inerente ao poder de polícia do Estado, que não pode transferir esse ônus ao particular. Trata-se de prerrogativa derivada do princípio da predominância do interesse público sobre o privado, que se revela em mandamentos constitucionais e normas de ordem pública, em prol do interesse social coletivo.

55. Importante mencionar, nesse contexto, a proliferação de centros de comércio popular, como o da Rua 25 de março, nos quais são vendidos produtos falsificados, contrabandeados, a preços baixos, em diversas localidades do país e também no exterior. Como exemplos, cite-se o “Stand Center”, que vendia eletrônicos na Av. Paulista e que foi fechado pelas autoridades em dezembro de 2010; o “Saara”, no Rio de Janeiro; a famosa “China Town” existente nas grandes cidades americanas e canadenses, onde se concentram imigrantes orientais que vendem a preço popular falsificações de marcas famosas, etc.

56. Embora não se esteja afirmando que nesses locais só se vendam produtos falsificados ou contrabandeados, o fato é que a fiscalização acerca dessa condição compete precipuamente ao Poder Público e não aos locadores ou administradores dos espaços.

57. Não se pode admitir que o locador responda pela inércia do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Estado, assumindo o ônus de uma fiscalização que não possui sequer respaldo legal para realizar, adotando medidas coercitivas com base em meras suposições e, com isso, avocando para si os respectivos riscos, como o de ser acionado por abuso de poder ou por rescisão imotivada de contrato.

58. A existência de violações da Lei de Propriedade Industrial, ainda que notória, deve ser fiscalizada e coibida pela Administração Pública, não cabendo ao particular, inclusive por ausência de autorização legal para tanto, qualquer ato tendente ao exercício desse poder de polícia.

59. No que se refere ao fato da prática de contrafação ser notória na região do *Shopping* 25 de Março, vale acrescentar serem igualmente notórias as práticas de sonegação fiscal e trabalho sem registro em carteira. Não se cogita, no entanto, obrigar o locador a fiscalizar seus locatários pelo não recolhimento de tributos ou pela existência de trabalho informal, atividades que, assim como o combate à contrafação, competem exclusivamente à Administração Pública.

3.C. A ciência quanto à prática de condutas ilícitas e função social do contrato.

60. Há que se acrescentar, outrossim, que a ciência do proprietário ou administrador acerca de eventual atividade ilícita praticada pelo locatário, pelo menos em princípio, não lhe acarreta a obrigação de rescindir o contrato com o lojista ou impedi-lo de desenvolver regularmente sua atividade comercial.

61. Nesse sentido, reporto-me às considerações que fiz por ocasião do já mencionado voto vista proferido no Resp 1.125.739/SP:

tendo em vista o princípio constitucional da presunção da inocência, o acusado de qualquer prática ilícita só poderá ser considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Até lá, deve ser tido por inocente, sendo vedada a adoção de qualquer medida fundamentada na suposição de que



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

virá a ser condenado.

Sendo assim, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não há como se basear em mera acusação existente contra o locatário para exigir do proprietário ou administrador que adote qualquer ato tendente a impedir que aquele lojista desenvolva regularmente a sua atividade comercial.

Do contrário, estar-se-ia impondo ao locador o dever de, com base em meras conjecturas, descumprir obrigações contratuais, assumindo inclusive o risco de vir a ser judicialmente acionado pelo locatário, sujeitando-o ao pagamento de indenizações e multas.

Na realidade, mesmo após a condenação definitiva do lojista por ato ilícito, não me parece razoável exigir do proprietário ou administrador que rescinda o contrato de locação por iniciativa própria.

Isso porque, se a própria condenação imposta ao lojista pelo Estado não incluir a obrigação de encerrar suas atividades, não haverá fundamento legal para exigir que o locador o faça. Terá, é certo, a faculdade de fazê-lo, a depender das cláusulas contratuais e da disposição em assumir as contingências respectivas. Mas jamais poderá ser obrigado a encerrar o vínculo locatício se a própria Administração Pública não retirou do locatário a condição de comerciante.

62. Todas essas considerações relativas à inexistência de obrigação do proprietário ou administrador de fiscalizar a atividade exercida no imóvel pelo locatário, bem como de agir espontaneamente no sentido de encerrar o vínculo locatício, todavia, encontram limites da função social do contrato, ou seja, somente se sustentam se não ficar demonstrada a prática de uma conduta abusiva.

63. Com efeito, a função social do contrato, nos termos do art. 421 do CC/02, implica vedação a que este sirva de meio para a consecução de atividades abusivas, que causem dano à parte contrária ou a terceiros. O modelo é complementado pelo art. 187 do CC/02, dispondo que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

64. Em outras palavras, o contrato não fica restrito aos interesses das partes que o celebram, porque ele, por sua própria natureza, exerce uma função social inerente ao poder negocial.

65. Como corolário desse entendimento, sempre que constatar a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

extrapolação ilícita do objetivo normal do contrato, cabe ao Juiz se sobrepor aos direitos e interesses fixados no instrumento, sopesando se não está em jogo algum valor social que deva ser preservado, hipótese em que o fiel da balança deve pender para o lado da coletividade.

66. É com os olhos voltados para essa vertente da função social do contrato que se deve interpretar os acordos locatícios, de sorte a verificar se não houve a extrapolação abusiva e ilegal dos resultados que usualmente se espera dessa modalidade de contratação. Deve-se averiguar se o locador, a despeito de não estar legalmente obrigado a fiscalizar a atividade desenvolvida pelos lojistas, tampouco a por fim à relação locatícia com lojistas acusados ou condenados por práticas ilícitas, não adotou uma postura passiva, contrária aos interesses sociais que emanam dos contratos de locação por ele celebrados, objetivando manter ou fomentar seus benefícios econômicos.

67. Melhor explicando, há de se apurar se a forma como o locador exerceu os direitos e obrigações oriundos dos contratos de locação não foi abusiva, na tentativa de incrementar seus ganhos financeiros, em detrimento de terceiros e da própria sociedade.

68. Nesse sentido, o acórdão recorrido entendeu que a recorrente “não loca espaços para comerciantes que atuam com lealdade; fez o edifício para abrigar os comerciantes que revendem produtos contrafeitos e contrabandeados, e essa é sua atividade institucional” (e-STJ fl. 399). Ou seja, para o TJ/SP, é dessa forma que a CALINDA lucra.

69. Entretanto, não há, no panorama fático traçado pelas instâncias ordinárias, nada permitindo inferir que os contratos de locação de espaço celebrados pela CALINDA contenham previsão de que o aluguel será de qualquer forma calculado com base no faturamento dos lojistas.

70. Dessa forma, como ao que tudo indica o aluguel pago pelos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

lojistas é fixo, não há como pressupor tenha a CALINDA se beneficiado de um maior volume de vendas derivado da comercialização de produtos contrafeitos.

71. Além disso, ainda que a contrafação esteja alcançando níveis cada vez mais alarmantes, tendo ultrapassado fronteiras para se tornar um problema global, a eliminação dos produtos contrafeitos do mercado não pode ter como contrapartida a afronta do princípio constitucional da livre iniciativa, impondo ônus que tolham a liberdade de desenvolvimento das empresas.

72. Nesse contexto, não me parece que possa ser definida como violação da função social do contrato a postura adotada pela CALINDA, de manter a relação contratual com lojistas que, pelo que consta dos autos, sequer chegaram a ser definitivamente condenados pela prática de qualquer crime, muito menos foram impedidos de exercer o comércio.

73. Inexiste, portanto, qualquer sinal de que a CALINDA tenha agido de forma a deturpar a real finalidade da relação contratual por ela mantida com os lojistas do *Shopping* 25 de Março.

74. Acrescento, por oportuno, que não podem as recorridas repassar à CALINDA uma iniciativa que cabe a elas próprias, de adotar as medidas necessárias ao combate da falsificação dos seus produtos. As recorridas detêm meios específicos para agir contra falsificadores, que estão fora do alcance de terceiros, como o ajuizamento de ações de busca e apreensão. Se a prática criminosa é notória, cumpre a elas acionar os órgãos competentes e cobrar do Estado uma ação efetiva.

3.D. Direito comparado.

75. A título de reforço de argumentação, trago os exemplos já mencionados no Resp 1.125.739/SP sobre a forma como as autoridades de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

outros países tratam de situações semelhantes a presente, observando que, mesmo em países onde a contrafação é realizada em escala significativamente maior, não se tem imputado às proprietárias e administradoras dos espaços comerciais responsabilidade tão extensa quanto a conferida pelo acórdão recorrido.

76. Na Austrália, a LOUIS VUITTON MALLETIER AS ajuizou ação em desfavor da proprietária e da administradora de um *shopping center*, alegando omissão destas na fiscalização e combate à contrafação praticada por lojistas (*Louis Vuitton Malletier SA v. Toea Pty Ltd. & John Michael Rosenlund*, FCA 1443, unreported, Dowsett, J. Nov. 7, 2006).

77. Apesar de reconhecer a prática da atividade ilícita, bem como a existência de declaração firmada pelos lojistas, atestando estarem sujeitas ao controle, administração e direção da locadora, o Tribunal absolveu as rés, afirmando que o seu propósito, de administrar o *shopping* de forma eficiente e lucrativa, não se confundia com o propósito dos infratores, de administrar suas próprias lojas.

78. Na China, por sua vez, novamente por iniciativa de empresa do grupo LOUIS VUITTON, além de outras quatro titulares de marcas de renome internacional, foi ajuizada ação em face do proprietário do chamado “mercado da seda”, shopping com mais de 1.700 lojas, considerado o terceiro ponto turístico mais visitado de Beijing.

79. Alegou-se que a conduta do locador estaria facilitando a prática de contrafação (*Chanel, Burberry, Prada, Gucci and Louis Vuitton v. Xiuthui Haosen Clothing Market Co. Ltd.*, CIPR § 180-010, Dec. 19, 2005, tradução livre para o inglês por Joseph Simone, Baker & McKenzie, Hong Kong).

80. Nesse caso, não obstante os pedidos tenham sido parcialmente acolhidos pela Justiça local, cumpre destacar que a ação foi proposta também



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

contra 05 lojistas, acusados de comercializarem produtos contrafeitos, sendo que a condenação imposta ao locador se limitou ao pagamento de indenização correspondente a US\$ 2,500.00 (dois mil e quinhentos dólares) para cada autora, sob a alegação de que, mesmo após devidamente notificado, ele não teria adotado medidas imediatas e eficazes para fazer cessar a conduta criminosa dos demais réus. Não houve, porém, qualquer determinação para que o locador agisse em relação aos demais lojistas.

81. No que tange à notificação do locador, cumpre esclarecer que esta foi precedida de procedimento formal, previsto no art. 240 do CPC chinês, destinado a fazer prova inequívoca da comercialização de mercadoria falsificada.

82. Em suma, portanto: (i) a ação não foi proposta apenas contra o locador, mas também contra lojistas acusados de contrafeição; (ii) a condenação do locador se baseou na sua conduta omissiva, mesmo após a ciência formal acerca de prova inequívoca de que os lojistas réus estavam vendendo produtos falsificados; e (iii) não foi reconhecido o dever de o locador adotar qualquer medida fiscalizatória ou repressiva contra os lojistas que não figuraram no polo passivo da ação, em relação aos quais não se produziu prova inequívoca de que vendessem mercadoria contrafeita.

83. Por fim, vale mencionar caso ocorrido nos Estados Unidos, mais uma vez capitaneado por empresa do grupo LOUIS VUITTON, dessa vez em desfavor de proprietário de 07 prédios localizados na *Canal Street*, em Nova Iorque, rua famosa pela venda de produtos falsificados. A alegação foi de omissão e facilitação do locador frente à prática de contrafeição pelos locatários (*Louis Vuitton Malletier v. Richard E. Carrol et al.*, Case no. 05CV3331 (TPG), S.D.N.Y. Apr. 19, 2005, unreported).

84. Antes da medida judicial, porém, foram encaminhadas pela autora nada menos do que 06 notificações informando o locador do problema e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

cientificando-o de ações policiais (*nuisance abatement actions*) que confirmaram a prática ilícita.

85. Diante disso, caracterizada a omissão e a colaboração do locador, a Justiça norte-americana determinou que ele rescindisse contratos de locação com lojistas que comprovadamente vendiam produtos falsificados. O Tribunal de Nova Iorque também determinou a adoção de uma série de medidas preventivas, entre as quais se destaca a nomeação, pelo Poder Judiciário, de um investigador para realizar fiscalizações semanais nas lojas, sendo os respectivos custos arcados por ambas as partes, autora e réu.

86. Esse breve panorama do direito comparado aponta para uma tendência, em âmbito mundial, de reconhecer que proprietários e administradoras de espaços comerciais não têm poder para fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos lojistas.

87. Além disso, há clara preocupação na preservação da livre iniciativa, pois a rescisão dos contratos de locação somente foi imposta ante à confirmação inequívoca, conferida por autoridade competente, de que o lojista atuava à margem da lei, bem como de que o locador colaborou ou se manteve inerte frente ao problema porque isto lhe trazia benefícios econômicos.

4. Conclusão.

88. Diante do exposto, conclui-se não ser possível imputar ao proprietário e/ou administrador de imóvel comercial a obrigação de fiscalizar e reprimir condutas ilícitas dos locatários.

89. Deve-se, no entanto, verificar se o exercício, pelo locador, dos direitos e obrigações oriundos das relações locatícias, condiz com a função social do contrato, coibindo condutas que evidenciem a tentativa de obtenção de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

benefícios financeiros que ultrapassem a finalidade normal do instrumento.

90. Assim, na hipótese, não há como responsabilizar a CALINDA pela venda, exposição à venda ou manutenção em depósito, de produtos contrafeitos da marca “Track & Field”, em lojas do *Shopping* 25 de Março.

91. Incabível, por conseguinte, a obrigação de fazer imposta à CALINDA pelas instâncias ordinárias.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R\$10.000,00 (dez mil reais).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0286913-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.295.838 / SP**

Números Origem: 201001778567 5192007 5830020071309972 6058554 60585547 994080568535

PAUTA: 22/10/2013

JULGADO: 05/11/2013

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CLITO FORNACIARI JÚNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE LEMOS E OUTRO(S)

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

CERTIDÃO

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

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi, dando provimento ao recurso especial, pediu vista o Sr. Ministro Sidnei Beneti.

Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.295.838 - SP (2011/0286913-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO : CLITO FORNACIARI JÚNIOR E OUTRO(S)

RECORRIDO : FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE LEMOS E OUTRO(S)

VOTO-VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI:

1.- A sentença, mantida, “in totum” pelo Acórdão ora recorrido, julgou procedente ação movida contra a ora Recorrente, exploradora dos centros comerciais, denominados “Shopping 25 de Março”, situados em São Paulo, ação essa movida pela titular da marca de produtos Track & Field” contra a comercialização constante de produtos seus falsificados e também anunciados, por comerciante de Box inicialmente igualmente acionada, salientando, a inicial, que aludido Shopping, de propriedade do empresário Law Kin Chong, é notoriamente conhecido como centro de vendas de produtos “pirateados”, já tendo sido objeto de várias diligências das autoridades policiais, em uma das quais apurado que de 450 lojas 200 apresentam cadastro irregular, tendo sido apreendidas 6.000 notas fiscais e abertos 350 inquéritos, orçando-se os produtos falsificados em 50% das vendas realizadas em aludido estabelecimento de vendas.

2.- Meu voto, data vênua, diverge do Voto da E. Relatora, que dá provimento ao Recurso Especial da ré CALINDA e julga improcedentes os pedidos formulados pela FRATEX.

O caso, aliás, não é novo nesta 3ª Turma, já tendo sido objeto de improvimento de Recurso Especial da própria CALINDA, quanto à mesma pretensão de titular de marca – processo, ademais, lembrado pelo Acórdão (RECURSO ESPECIAL Nº 1.125.739 – SP, Relator o subscritor do presente voto).

3.- O Voto da E. Relatora toma por base o quadro de relações jurídicas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

entre a empresa titular do Shopping Center e os locatários dos boxes e conclui, na análise dessas relações jurídicas, pela impossibilidade de controle do Shopping sobre as atividades comerciais dos lojistas. Essa limitação dos poderes e deveres contratuais mútuos entre o Shopping Center e o lojista não possui, contudo, o elastério de independência a que o voto da E. Relatora conduz.

É que, no caso, como vem reconhecido na matéria fática, decorrente do duplo julgamento no mesmo sentido, pela sentença e pelo Acórdão unânime (Rel. Des. ÊNIO SANTARELLI ZULIANI, Rev. Des. MAIA DA CUNHA e 3º Juiz Des. TEIXEIRA LEITE), embora a organização jurídica se organize formalmente como um “Shopping Center”, exercita-se, de fato, com destinação absolutamente diversa do quadro jurídico legal do “Shopping Center”, sendo, ao contrário, a moldura jurídica do “Shopping Center” destinada a facilitar a contrafação de produtos patenteados.

4.- Em primeiro lugar, antes de mais nada, dever-se-ia negar provimento ao Recurso por obstáculo na Súmula 7/STJ.

No quadro fático incontroverso de sentença e Acórdão, realçado, no âmbito deste, por três votos unânimes declarados, nem mesmo se autoriza, no caso, suplantar o óbice da Súmula 7/STJ, pois a expressa declaração de má fé na atividade desenvolvida pela ora Recorrente, dedicada à instrumentalização predominante de venda de produtos “pirateados” já exclui a pretendida equiparação dos lojistas a legalizados comerciantes lojistas de “Shopping Centers”.

5.- Em segundo lugar, quanto à tese de fundo, devem-se afastar as alegações de infringência dos dispositivos legais alegados pela Recorrente por ter esta, sim, responsabilidade pelo que se passa nos “Stands”, em geral locados por períodos fugazes, pelos quais, em seu estabelecimento, realiza-se o comércio ilegal de produtos falsificados da marca da Autora e de outras, ou puramente contrabandeados.

Foge à realidade objetiva faticamente firmada – e, ademais, notória em



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

termos de São Paulo e, mesmo, em termos de informação pública nacional – a exculpação da ora Recorrente por atividades de lojistas contrafatores “*icto oculi*” à vista dos produtos contrafeitos e dos anúncios de suas vendas, com preços que por si sós já evidenciam a todos a falsificação, fato que não poderia ser aceito como razão de isenção de responsabilidade do próprio “Shopping Center” – de cujos atos constitutivos, aliás, consta expressamente a autorização dos lojistas para realização de atos de inspeção e controle visando à lisura do exercício das atividades.

Não se trata, no caso, de típico “Shopping Center”, tal como regrado pela legislação de regência (Lei 9276/96), mas de mero “Centro de Vendas” destinado à predominante atividade de venda de produtos falsificados, organizado sob pretensa roupagem jurídica do “Shopping Center” – cuja disciplina jurídica, no tocante à independência de atuação dos lojistas titulares dos “Stands” de vendas, não se aplica ao caso.

6.- Ademais, mesmo no âmbito do “Shopping Center” propriamente dito, a Administração possui poderes suficientes para interferir na atividade dos lojistas, em pormenores regulamentares essenciais à manutenção do chamado “tenant mix”, de que derivam os padrões e a imagem do empreendimento. Não é, pois, estranha à atividade empresarial e seus contornos jurídicos, mesmo em “Shopping Centers” destinados à mais pura e legal atividade comercial, esse poder-dever de verificação e controle das atividades dos lojistas.

Daí se segue que, se o estabelecimento é ocupado predominantemente por “Stands” dedicados à contrafação, é porque o “tenant mix” desse estabelecimento tem em vista ensejar o comércio de bens falsificados, não havendo como da normal disciplina do “Shopping Center” de comércio legal extrair-se a proteção ao estabelecimento que, em sua essência, agasalha a contrafação.

7.- Realçando as condições fáticas de adesão do “Shopping” em causa à contrafação contumaz, o que já leva o caso a inviabilizar-se à luz da Súmula 7/STJ, vejamos, a título de exemplo, alguns excertos do Acórdão e dos votos proferidos:

Voto do Relator, Des. ENIO SANTARELLI ZULIANI: “O shopping



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

administrado pela apelante escapa do padrão de normalidade comercial e atua no paralelo, à margem da legalidade, como provam os documentos que se encontram nos autos. As locações são provisórias e designadas para determinados períodos (o que impede a renovação permitida pelo § 2º da Lei 8245/91) e, embora conste uma cláusula que obriga os locatários a revenderem produtos de boa qualidade e com garantia, a exigência não passa de um discurso de linguagem sem sentido objetivo ou seriedade, como todo o restante dos contratos suas cópias foram exibidas. O resultado dessa reiteração é que propicia intensa rotatividade é a insegurança jurídica, na medida em que sistematicamente são alteradas as posições contratuais, embora a prática continue a mesma, com a revenda de produtos contrabandeados e contrafeitos”. (...) Resulta que a responsabilidade da apelante não está sendo reconhecida como base em suposta culpa in omittendo ou in vigilando (artigo 186 do CC) e sim por atividade própria da prática do ilícito. A apelante figura como um dos agentes do ilícito e dele se beneficia, sendo imperioso anotar que não fez a apelante, como lhe competia (artigo 333, II, CPC), prova de que costuma excluir comerciantes desonestos do rol dos locatários que admite” (...) A apelante afirma que não é seu dever fiscalizar contrafação ou pirataria, o que, em tese, é verdadeiro. (...) O discurso da apelante tergiversa o enfoque do problema crucial do processo, porque, o fundo, o que a sentença determinou é que a apelante não mais cometa os ilícitos que depõem contra os valores das marcas, o que é bem diferente. A sentença não qualificou a apelante fiscal da contrafação, mas, sim, de beneficiária direta da contrafação, o que legaliza a multa estabelecida e que desponta no cenário desoladora da impunidade, como solução para tutela do direito da autora. A multa funciona como medida de coerção para que cesse a antijuridicidade (e-STJ, fls. 397).

Voto do Revisor, E. Des. MAIA DA CUNHA: “Nos Shoppings centers que usualmente estão instalados nesta Capital o sistema funciona mediante administração em que a administradora é completamente distinta dos comerciantes, os quais, em regra, a título de locação do espaço, pagam uma quantia fixa e outra variável segundo o próprio faturamento” (...) Ocorre que, no caso do Shopping Vinte e Cinco de Março, a situação é completamente diferenciada dos shoppings convencionais. De início, não há como negar, porque público e notório, a independer de prova que a região da 25 de Março é local de compras de preço



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

barato, pagamento em dinheiro, impossibilidade de troca e ausência de documentação fiscal usual no comércio em geral. Ao lado disso, as locações são feitas de pequenos espaços chamados stands e por curto lapso temporal sem nenhum cuidado com a identificação e a idoneidade daqueles que se valem dos espaços para a revenda de mercadorias, a tornar impossível a identificação dos locatários e a própria punição nos casos costumeiros denunciados pela imprensa em geral acerca de contrafação e de contrabando. Desse modo, a não ser mediante completa alienação da realidade, a r. sentença solucionou de forma correta a controvérsia quando, para efeito de responsabilidade civil, equiparou a administradora aos lojistas, sendo absolutamente pertinente o fundamento de que, ao receber o bônus da faculdade que aceita para o lucro fácil, deve suportar os ônus que dela decorrerem em caso de prejuízo a terceiro” (e-STJ, fls. 402).

E, finalmente, voto do 3º Juiz, E. Des. CARLOS TEIXEIRA LEITE: “É inequívoco que a administradora desse empreendimento não só loca espaços para venda de mercadorias não permitidas, como também para armazená-las, daí acentuando um permissivo por demais exagerado. Por outro lado, isso ocorre mediante remuneração e, mais ainda, investimentos realizados para atingir um específico público que procura exatamente tais mercadorias, aliás, e como já ressaltado, um fato notório porque de conhecimento público (e-STJ, fls. 403).

8.- De resto, como de início assinalado, a questão não é nova nesta 3ª Turma, já tendo sido negado provimento a Recurso Especial interposto pela mesma ora Recorrente em situação em tudo idêntica (REsp 1.125.739-SP, Rel. o subscritor do presente, acompanhado dos votos dos E. Ministros PAULO DE TARSO SANSEVERINO e VASCO DELLA GIUSTINA, Vencidos os Mins. NANCY ANDRIGHI e MASSAMI UYEDA – caso ora sob Embargos de Divergência, Rel. E. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – na origem, Rel. Des. ENCINAS MANFRÉ), julgado assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 1) VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SHOPPING 25 DE MARÇO EM SÃO PAULO. 2) ADMINISTRADORA DE CENTRO COMERCIAL POPULAR EM QUE PERPETRADOS SISTEMATICAMENTE ILÍCITOS DESSA NATUREZA. 3) RESPONSABILIDADE CIVIL.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA CONFIRMADA. 4) CAUÇÃO POR EMPRESA ESTRANGEIRA NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO E DISPENSADA NO CASO DE LITISCONSÓRCIO COM EMPRESAS BRASILEIRAS. 5) MULTA DO ART. 538 DO CÓD. DE PROC. CIVIL CANCELADA. 6) RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE PARA O CANCELAMENTO DA MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC ART. 538).

“I - A administradora de centro de comércio popular que, como firmado, na análise dos fatos, pela Justiça estadual de origem, permite e fomenta a violação ao direito de propriedade industrial das autoras, por parte dos lojistas locatários dos seus "stands" e "boxes", torna-se co-responsável pelo ilícito danoso realizado por intermédio dos terceiros cessionários dos espaços do estabelecimento.

“II - Considerada a moldura fática firmada pelo Tribunal de origem cuja reapreciação encontra obstáculo na Súmula 7 desta Corte, mantém-se a legitimidade passiva da proprietária do Shopping para a ação de proibição de atividade ilícita que vem realizando juntamente com os cessionários de suas unidades, para a ação ajuizada pelas titulares das marcas objeto de contrafação, não configurada violação aos arts. 927 e 931 do Cód. Civil/2002.

“III - No caso dos autos, a efetiva prática dos ilícitos em referência, não só pelo cessionário das unidades, mas também, concorrentemente pelo Centro Comercial recorrido, ampla e constantemente noticiada pelos vários veículos de imprensa, conforme documentos nos autos, constitui fato notório, corroborado por perícia, por numerosos documentos cujos levantamentos fáticos e conclusões também comprovam a ocorrência das ofensas ao direito de propriedade industrial.

“IV - Perícia que não se invalida ao questionamento da qualificação dos técnicos e que, ademais, é complementar de farta prova produzida, em conjunto fático absolutamente conclusivo em prol da co-responsabilidade da recorrente pela atividade direcionada à contrafação, só possível diante das condições por ela fornecidas aos lojistas no sentido da atividade ilícita, para o qual o Centro Comercial ativamente concorre.

“V - Julgamento antecipado da lide adequado e perícia válida. Inexistência de violação dos artigos 302, III; 131; 420, I; 165 e 130 do Código de Processo Civil.

“VI - Movida ação por empresas estrangeiras e por empresas brasileiras em litisconsórcio e não tendo jamais havido determinação judicial de prestação da caução (art. 835 do Código de Processo Civil) que não se exige como requisito da inicial e poderia ter sido efetivada ulteriormente, não se proclama nulidade, alegada com fundamento no aludido artigo 835 do Código de Processo Civil.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

“VII - Alegação de contradição no julgamento rejeitada, inexistente violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil.

“VIII - Multa por interposição de descabidos Segundos Embargos de Declaração afastada.

“IX - Recurso Especial provido em parte tão somente para o cancelamento da multa imposta nos Embargos de Declaração (CPC art. 538)

9.- Pelo meu voto, pois, com o maior respeito pelo Voto da E. Relatora, nega-se provimento ao Recurso Especial.

Ministro SIDNEI BENETI



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.295.838 - SP (2011/0286913-4)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

**RECORRENTE : CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA**

ADVOGADO : CLITO FORNACIARI JÚNIOR E OUTRO(S)

RECORRIDO : FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE LEMOS E OUTRO(S)

VOTO

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

Srs. Ministros, no voto do Sr. Ministro Sidnei Beneti S. Exa. já fez referência ao julgado anterior no Recurso Especial n. 1.125.739, no qual acompanhei S. Exa.

Estou mantendo a minha posição e também votando no sentido de negar provimento ao recurso especial, com a mais respeitosa vênua à eminente Relatora.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0286913-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.295.838 / SP**

Números Origem: 201001778567 5192007 5830020071309972 6058554 60585547 994080568535

PAUTA: 26/11/2013

JULGADO: 26/11/2013

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: CALINDA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO	: CLITO FORNACIARI JÚNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO	: FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO	: CARLOS HENRIQUE LEMOS E OUTRO(S)

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

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, divergindo do voto da Sra. Ministra Relatora, a Terceira Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Sidnei Beneti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Votaram com o Sr. Ministro Sidnei Beneti os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Sidnei Beneti.