



Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

Reexame e reavaliação da prova em sede de recurso especial nos casos de
propriedade intelectual

Fernanda da Cunha Paranhos

Rio de Janeiro

2016

FERNANDA DA CUNHA PARANHOS

O reexame e a reavaliação da prova em sede de recurso especial nos casos de propriedade intelectual

Artigo Científico apresentado como exigência de conclusão de Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Professor Orientador: Ubirajara da Fonseca Neto

Rio de Janeiro

2016

O reexame e a reavaliação da prova em sede de recurso especial nos casos de propriedade intelectual

Fernanda da Cunha Paranhos

Graduada em Direito pela Faculdade de Direito Cândido Mendes – Ipanema. Pós-Graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em Propriedade Intelectual. Pós-Graduada em Direito Processual Civil pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ

Resumo: Este artigo possui como objetivo analisar a possibilidade do reexame e reavaliação de prova em sede de recurso especial nos casos que envolvem violação de direitos atinentes à Propriedade Industrial. Sendo vedado à Corte destinatária do recurso especial o reexame da matéria de fato, busca-se com o presente trabalho, demonstrar a dicotomia entre o *reexame e a reavaliação da prova* e que em determinados casos, deve ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. No que diz respeito a análise de casos de Propriedade Intelectual o estudo desta dicotomia é essencial, na medida em que há situações em que a equivocada valoração da prova por parte dos Tribunais tem levado à manutenção de situações em que se verificou a violação de algum tipo de direito atinente a este ramo do direito. Neste cenário, o foco principal deste estudo é analisar, os casos em que a violação de lei federal no que diz respeito à valoração dos critérios jurídicos respeitantes à utilização da prova e à formação da convicção deve ser apreciado pela via do especial. Na elaboração deste artigo, utiliza-se o método indutivo.

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Recurso Especial. Pressupostos de Admissibilidade. Reexame de Prova e Reavaliação de Prova. Propriedade intelectual.

Sumário: Introdução. 1. Propriedade intelectual. 1.1. Provas em propriedade intelectual. 2. Do recurso especial e sua relação com as provas. 2.1. Reexame e reavaliação de prova em recurso especial. 3. O Superior de Justiça e a (não) análise, no que se refere à propriedade intelectual. 4. Estudo de casos práticos. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa científica discute a possibilidade de reexame das provas em sede de recurso especial, decorrente da sua incorreta valoração nas instâncias inferiores. Nos últimos tempos, tem se verificado um aumento alarmante de recursos versando sobre

Propriedade Intelectual destinados às Cortes Superiores que não são admitidos ou conhecidos, sob o argumento de que é vedado o reexame de provas em sede de recurso excepcional.

Esta questão tem se revelado de extrema relevância em sede de Propriedade Intelectual, vez que se trata de matéria pouco conhecida pelos magistrados em geral (mesmo nas jurisdições onde existem as chamadas “varas especializadas”), o que, via de regra, tem por consequência, a equivocada interpretação da matéria fática apresentada, resultando em decisões contraditórias, gerando insegurança jurídica.

Procura-se, então, verificar as hipóteses em que a análise da matéria fática pode ser aceita pelas Cortes Superiores, garantindo a admissibilidade do recurso especial e seu consequente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Visando atingir esse objetivo, serão estudados, no primeiro capítulo, os conceitos básicos em Propriedade Intelectual, para após, no capítulo segundo, passar-se ao estudo da relação do recurso especial com as provas. Já no capítulo terceiro, serão estudados julgados em que as hipóteses de aplicação do enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (que trata da impossibilidade do reexame do conjunto probatório) são analisadas.

Finalmente, este trabalho pretende encontrar critérios específicos para valoração da questão fática nos casos relativos à Propriedade Intelectual

A pesquisa que se pretende realizar seguirá a metodologia do tipo bibliográfica, parcialmente exploratória e qualitativa.

1. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual se refere às criações humanas, como as invenções, as obras artísticas e literárias, designs e símbolos nomes e imagens usadas no comércio¹. Pode ser considerada como sendo o ramo do direito em que a atividade inventiva é reconhecida e protegida, permitindo que o autor receba um retorno financeiro pelos investimentos realizados pela pesquisa, procurando incentivar e estimular que ocorram mais investimentos em inovações tecnológicas².

É também conhecida como sendo a área do direito que, por meio de leis, garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto - seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico – o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensa pela própria criação³.

Para Denis Borges Barbosa⁴, citando a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Em resumo, tem-se que a propriedade intelectual é um capítulo do Direito altíssimamente internacionalizado, que compreende o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros.

¹ *What is Intellectual Property?*. Disponível em <<http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html#ip>>. Acesso em: 08 set. 2015.

² SAMPAIO, *apud* FERREIRA, Natália Bonora Vidrich; OLIVEIRA, Paulo Sérgio de. *Fundamentos da propriedade intelectual*. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12359>. Acesso em: 08 set 2015.

³ <<http://www.aspi.org.br/pt-br/propriedadeintelectual.aspx>>. Acesso em: 08 set 2015.

⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 1

A propriedade intelectual pode ser dividida em três grupos: a propriedade industrial, o direito autoral e aquele denominado *sui generis*⁵.

Já a propriedade industrial está dividida em (i) patentes, (ii) marcas, (iii) desenho industrial, (iv) indicações geográficas, (v) repressão à concorrência desleal.

O direito *sui generis*, por sua vez, é a proteção às novas modalidades vegetais obtidas por meio de melhoramento vegetal (cultivares).

Como se pode notar, a proteção em sede de propriedade intelectual se dá sempre sobre bens intangíveis, como as criações humanas e, por isso mesmo, a prova do direito e/ou sua violação nem sempre pode ser efetivada através dos meios tradicionais de produção de prova admitidos em direito.

Com efeito, usualmente, os operadores de direito que atuam neste segmento lançam mão de todo o tipo de evidência para comprovar a existência do direito e da infração, sendo comum o uso de reprodução de *trailers*, *story boards* de peças publicitárias e filmes, notas publicadas em sites da internet, etc.

Tem-se, então, que a valoração deste tipo de prova nem sempre é bem feita, seja porque os magistrados que lidam com as demandas neste segmento desconsiderem determinados meios de prova por não serem os mesmos “tradicionais”.

2. DO RECURSO ESPECIAL E SUA RELAÇÃO COM AS PROVAS

Classificado como recurso de direito estrito, o recurso especial destina-se à uniformização da jurisprudência e ao controle da interpretação do direito. Nesta qualidade, o

⁵ WIPO, op. cit. Acesso em: 08 set 2015.

recurso especial é meio impugnativo de fundamentação vinculada, ou seja, deve se fundamentar necessariamente em motivos predeterminados por lei. No caso específico, o recurso especial somente receberá juízo positivo de admissibilidade se invocada uma das hipóteses previstas no art. 105, inciso III, a-c, da Constituição Federal, a saber, as decisões que contrariem tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; e dar a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Além da exigência acima descrita, o recurso especial, para ser admitido, necessita que o *error in iudicando* tenha sido a causa da sucumbência do recorrente, de sorte que sua correção seja suficiente para modificar o resultado do julgamento.

Cumpra ainda lembrar que, de acordo com a lição de João Francisco Naves da Fonseca⁶, na hipótese de divergência na interpretação de lei federal, “quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência (...), mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”.

Vale lembrar que o recurso especial só poderá ser conhecido se a matéria jurídica nele tratada tiver sido objeto de pronunciamento por parte do tribunal *a quo*. Nas lições do eminente Ministro Athos Gusmão Carneiro⁷:

Para que uma determinada questão seja considerada como prequestionada, não basta que haja sido suscitada pela parte no curso do contraditório, preferentemente com expressa menção à norma de lei federal onde a mesma questão esteja regulamentada. É necessário, mais, que arresto recorrido a matéria tenha sido decidida, e decidida manifestamente (não obstante se deva considerar prescindível a expressa menção ao artigo de lei”.

⁶ FONSECA, João Francisco Naves da. *Exame dos fatos nos recursos extraordinário e especial*. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 25

⁷ CARNEIRO, Athos Gusmão. *Recurso especial, agravos e agravo interno*. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 47.

No que diz respeito à questão do prequestionamento, discute-se se, para sua configuração, seria indispensável que o acórdão combatido tenha apontado explicitamente o dispositivo federal tido como violado. Tanto doutrina quanto jurisprudência entendem que para a sua configuração é necessário tão somente que a questão federal tenha sido objeto da decisão recorrida, não sendo necessária a menção explícita ao artigo de lei federal.

Para Fredie Didier Jr.⁸, “preenche-se o prequestionamento com a presença, na decisão recorrida, da questão federal ou constitucional que se quer ver analisada pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. O que importa, portanto, é verificar se houve, efetivamente, decisão do tribunal recorrido acerca do tema debatido”.

Na hipótese, caso a decisão combatida não tenha efetivamente analisado o tema debatido, seria necessária a oposição de embargos de declaração com esta finalidade.

2.1. REEXAME E REVALORAÇÃO DE PROVA EM RECURSO ESPECIAL

Há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o reexame de matéria fática probatória, entretanto, por vezes, tem afirmado que o reexame de provas é possível pela via do Recurso Especial quando forem descumpridos os preceitos processuais. Este entendimento, inclusive, encontra-se sedimentado no Enunciado nº 7, deste mesmo Tribunal.

A despeito deste fato, ao se analisar as decisões sobre o reexame e valoração de provas, verifica-se que, muitas vezes, sob o pretexto de revalorar a prova, o Superior Tribunal de Justiça acaba por reexaminar a prova.

⁸ DIDIER JR., Fredie. *Recurso de terceiro col. Recursos no Processo Civil – RPC-10*. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2003, p. 63.

Para que se possa melhor entender a distinção entre reexame e reavaliação da prova, há que se analisar, em primeiro lugar, a diferença entre questão de fato e questão de direito. Desta forma, poderá entender-se melhor o porquê a reavaliação da prova é aceita pelo Superior Tribunal de Justiça; e o reexame não.

Estas duas figuras não se confundem, vez que o reexame traduz-se em uma análise mais minuciosa e vagarosa das provas dos autos, que poderia levar ao mesmo resultado auferido pelas instâncias ordinárias; já na valoração, o órgão de instância superior avalia se o órgão da instância superior poderia ter formado o seu convencimento a respeito dos fatos de determinado modo, em outras palavras, se o meio de prova era admitido pelo Direito e se alguma norma jurídica predeterminava o valor que a prova poderia ter. Nesta última hipótese, haveria uma dupla ilegalidade: valorar mal a prova e, conseqüentemente, qualificar equivocadamente os fatos, configurando a ilegalidade.

A reavaliação da prova, então, consiste em confrontar o valor que foi atribuído à prova pela instância inferior com o valor que lhe é atribuído por lei.

Tem-se, então, que, embora não seja admitido o recurso quando o reexame de provas é pleiteado, em outras palavras, saber se determinado fato ocorreu ou não; o mesmo será admitido caso “quando o que está em jogo é a reavaliação do fato provado (ou seja, não há dúvida acerca da ocorrência de determinado fato, mas discute-se como deve ser qualificado juridicamente o mesmo)⁹.

Faz-se, então, necessária a distinção entre questão de fato e questão de direito para que se possa entender melhor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

⁹ MEDINA, José Miguel Garcia. *Recursos e ações autônomas de impugnação*, 2ª. ed. at. de acordo com a Lei 12.322/2010. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p.237

Segundo os ensinamentos de João Francisco Naves da Fonseca, mencionando Chiovenda¹⁰,

[...] *fato* pode ser definido como o acontecimento ou circunstância concreta, determinado no espaço e no tempo, passado e presente, do mundo exterior ou da vida humana psíquica – v.g., a vontade, a intenção – que o direito objetivo considera pressuposto de um efeito jurídico. Assim o julgador está diante de uma *questão de fato* se a sua atividade se passa no plano da verificação das circunstâncias com base nas quais seria possível considerar existente o suporte material necessário à aplicação do direito discutido no processo.

É importante ressaltar, todavia, que as questões de fato não são aquelas que tratam da reconstituição histórica ou com o correto entendimento de fatos passados, mas, também, aquelas relacionadas com o correto entendimento das questões presentes.

Ainda de acordo com João Francisco Naves da Fonseca¹¹, para dirimir as questões de fato, o juiz deva contar com os meios probatórios consistentes em técnicas destinadas à investigação de fatos relevantes para o julgamento da causa. Essas técnicas atuam diretamente nas fontes de prova, que são pessoas ou coisas das quais o órgão jurisdicional pode extrair informações capazes de lhe determinar a convicção a respeito da veracidade de uma alegação fática.

É a essa atividade intelectual que o juiz desenvolve para resolver uma questão de fato que damos o nome de exame da prova e, conseqüentemente, o reexame da prova nada mais é do que outro exame, feito agora por um tribunal em grau de recurso.

Já a questão de direito diz respeito, de acordo com Cândido Dinamarco¹², às “dúvidas relacionadas com a determinação das normas jurídicas a serem impostas no julgamento ou com o preciso significado de cada uma delas”.

¹⁰ CHIOVENDA. apud FONSECA, João Francisco Naves da. *Exame dos fatos nos recursos extraordinário e especial*. ed. Saraiva, 2012

¹¹ FONSECA, ibidem, 2012, p. 87

¹² DINAMARCO, apud FONSECA, 2012, p. 131-132

Assim tem-se que, enquanto que no reexame o órgão julgador considera os elementos de prova existentes nos autos para afirmar se um fato aconteceu ou não, para concordar ou divergir com o órgão *a quo*, na reavaliação, o órgão de instância superior avalia se o órgão de instância inferior poderia ter formado seu convencimento a respeito dos fatos de determinado modo. Em outras palavras, se o meio de prova era admitido pelo Direito e se alguma norma jurídica predeterminava o valor que a prova deveria ter.

O Código de Processo Civil admite hipóteses de valoração, em abstrato, dos meios de prova, traduzida em uma valoração prévia do legislador destinada a evitar o ingresso de determinados meios de prova tidos como inidôneos para comprovar o fato.

Tem-se, então, que a diferença entre reexame e reavaliação decorre da ausência ou não de liberdade do juiz para decidir. Por vezes as questões de fato e de direito se confundem. É nesses casos que é permitido o recurso especial.

É o que nos ensina Miguel Reale¹³:

“Em casos excepcionais, quando as questões de fato e de direito se achem estreita e essencialmente vinculadas, a tal ponto de uma exigir a outra, é sinal que existe algo a ser esclarecido em tese, sendo aconselhado o julgamento prévio no Tribunal, ou a admissão do Recurso Extraordinário”.

Apesar de não se admitir no recurso especial, o reexame de provas, ele é admitido quando há dúvida de como deve ser qualificado juridicamente o fato. Nesta hipótese, a reavaliação da prova tem sido predominantemente admitida nos casos em que é desobedecida norma que determina o valor que a prova deve ter em determinado caso concreto.

3. BREVE ANÁLISE DE DETERMINADOS JULGADOS

¹³ REALE. *apud* VIANA, Jivago. *O reexame e a reavaliação da prova no recurso especial*. Disponível em <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11445>. Acesso em: 29 nov. 2015.

Consultando a página da internet do Superior Tribunal de Justiça, pode-se verificar que, em se tratando de violação à lei federal de conteúdo vago, o recurso especial tem sido inadmitido, sob o fundamento de que é defeso o reexame de fatos. Ao analisar recurso especial em que se apontou a violação do artigo 17 do Código de Processo Civil de 1973 (no sentido de a conduta do litigante configurar litigância de má fé), o Tribunal Superior entendeu por bem inadmitir o recurso, sob o fundamento de que a reforma do acórdão recorrido implicaria no reexame do fato.

Para Gleyson Kleber Lopes de Oliveira¹⁴, este posicionamento não é correto, pois se o recorrente sustentar que dos fatos relatados no acórdão combatido – por exemplo, deduzir pretensão contra fato incontroverso – decorre a litigância de má fé -, deve o Superior Tribunal de Justiça admitir o recurso e apreciar se a conduta do litigante retratada na decisão recorrida configura ou não a litigância de má fé, de forma a concluir se houve, ou não, violação ao art. 17 do Código de Processo Civil de 1973, não ocorrendo, no caso mero reexame dos fatos, mas sim qualificação jurídica dos mesmos.

Em se tratando de assuntos atinentes à propriedade intelectual, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado, de forma bastante abrangente, o disposto no Enunciado nº 7, como se pode notar dos julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Destarte, não há que se falar em violação do art. 535, do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes

¹⁴ OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. *apud* VIANA, Jivago. *Reexame e a revalorização da prova no recurso especial*. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11445#_ftn18, Acesso em: 29 nov. 2015.

- ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma das alegações e fundamentos expedidos pelas partes.
2. Partindo da premissa fática estabelecida na origem, a análise da pretensão recursal sobre a alegada inexistência de dano moral pelo uso indevido da marca de propriedade industrial da recorrida demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas nos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
 3. É pacífico nesta Corte que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
 4. Agravo regimental não provido.¹⁵

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MICROSOFT. SUSPEITA DE PIRATARIA DE SOFTWARE. CAUTELAR DE VISTORIA, BUSCA E APREENSÃO. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1. Ação de indenização movida por empresa demandada pela Microsoft, mediante ação de busca e apreensão, para vistoria de seus computadores e verificação da ocorrência de pirataria de “software”.
2. Vistoria realizada, mediante ordem judicial concedida “inaudita altera pars”, que não localizou nenhum software” da empresa requerente da medida.
3. Apesar da importância de se assegurar ao autor de obra intelectual o direito de fiscalização de sua correta utilização, reconhecimento, no caso, da ocorrência de abuso de direito.
4. Interpretação do disposto no art. 14, § 5º, da Lei 9.609/98, à luz da norma do art. 187 do CC/2002.
5. Elisão das conclusões do aresto recorrido que demandaria o revolvimento dos meios de convicção dos autos, providência vedada nesta sede nos termos da súmula 07/STJ.
6. Manutenção do valor arbitrado com razoabilidade pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais (cem mil reais) para o caso concreto.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.¹⁶

Nestes casos, o Tribunal Superior entendeu que a valoração da prova feita pelos Juízos inferiores se deu de acordo com a legislação aplicada à matéria aplicando, em consequência, o Enunciado nº 7.

Por outro lado, em alguns casos específicos, o STJ tem admitido o recurso especial, como se nota da transcrição abaixo:

¹⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgReg no AREsp nº 663474/RS. Relator. Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1398534&num_registro=201500367521&data=20150427&formato=PDF> Acesso em 29 nov. 2015

¹⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1114889/DF. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1145157&num_registro=200900747383&data=20121030&formato=PDF> Acesso em 29 nov. 2015.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADA SOB A ÉGIDE DA LEI 5.771/71. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI 9.279/96. POSSIBILIDADE DE PATENTE PIPELINE.

1. O art. 65.2 do TRIPs prevê prazo de extensão geral, estabelecido para todos os países em desenvolvimento, não sendo necessário qualquer tipo de manifestação por parte dos Estados membros incluídos nessa categoria, motivo pelo qual as disposições do TRIPs tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000.
2. Por esse motivo, incabível a análise do pedido de patente da autora, depositado em 1992 e indeferido em 1999, diretamente e com base nas disposições do Acordo TRIPs.
3. Ademais, considerando que o pedido administrativo da autora é do ano de 1992, sob a égide da Lei 5.771/71, não é possível a concessão de patente de fármaco, ainda que o pedido de patente fora depositado e concedido em países estrangeiro.
4. Com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, poderia a autora requerer a patente pipeline, desde que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu.
5. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo procedimento da patente pipeline e, conseqüentemente, não poder realizar um novo depósito, cuja obrigatoriedade sequer restou configurada, não implica violação ao art. 229 da Lei 9.279/96.
6. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando fundada em acórdão paradigma deste Superior Tribunal de Justiça que representa jurisprudência superada.
7. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Súmula 98/STJ.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.¹⁷

Como se pode notar, neste caso a análise da viabilidade do Recurso Especial foi realizada levando-se em conta a aplicação da legislação cabível à matéria, levando-se em consideração o arcabouço probatório contido nos autos. Em outras palavras, a discussão da matéria estava relacionada com a correta aplicação dos dispositivos a ela pertinentes e não a respeito da ocorrência ou não de determinados fatos.

Mais recentemente, o Ministro Luis Felipe Salomão proferiu a seguinte decisão em caso em que se discutia justamente a equivocada valoração dos meios probatórios pelas instâncias inferiores:

1. Cuida-se de agravo interposto por COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO contra decisão que não admitiu seu recurso especial, por sua vez manejado em face de

¹⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1096434/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=945936&num_registro=200802193766&data=20101117&formato=PDF>. Acesso em 29 nov. 2015

acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, assim ementado:

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO – COLIDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Filio-me ao entendimento do Juízo, devendo prevalecer o princípio da especialidade que assegura proteção marcária para produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do titular, pois, como bem dito na sentença, a análise da colidência entre as marcas deve ser feita em função das classes nas quais as mercadorias e os serviços se enquadram, por serem elas que delimitam a esfera de proteção conferida aos signos.

II – No caso, deflui dos autos que as atividades das partes são totalmente distintas, vendo-se que a autora possui registros nas classes 38 (publicidade e divulgação); 41 (entretenimento e evento esportivo) e 11 (revistas esportivas) – enquanto a ré possui registro na classe NCL (1), produtos químicos, inexistindo, outrossim, qualquer afinidade entre as atividades desenvolvidas pelas autoras, uma entidade que promove jogos olímpicos, e pela ré, uma empresa que produz álcool para limpeza.

III – Recurso improvido.

(...)

DECIDO

2. Em face das circunstâncias que envolvem a controvérsia e para melhor exame do objeto do recurso, com fundamento no artigo 34, inciso VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente agravo para determinar a sua conversão em recurso especial, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento, a ser realizado no momento oportuno.¹⁸

Como se pode notar, o Ministro Relator, ao analisar o recurso interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, ponderou que as particularidades do caso, onde foram carreadas aos autos provas suficientes a comprovar o direito pleiteado, demonstravam que as instâncias inferiores se equivocaram ao valorá-las. Neste caso específico, o Tribunal de origem deixou de aplicar ao caso os dispositivos constantes não apenas na Lei da Propriedade Industrial, como também no Ato Olímpico e na Lei Pelé, atinentes ao uso dos símbolos olímpicos por terceiros não autorizados. O entendimento desposado pelo Tribunal de origem foi o de que, a despeito dos vários dispositivos vigentes fixando a exclusividade de uso por parte do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Olímpico do Brasil – COB para o uso dos mesmos.

¹⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgREsp nº 758.992 – RJ (2015/0198394-4), Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=57611822&num_registro=201501983944&data=20160218&formato=PDF>. Acesso em 08/03/2016

Consequentemente, afastou a aplicação do Enunciado nº 7, determinando a conversão do agravo nos próprios autos interposto em recurso especial. Resta claro que, neste caso, a aplicação da legislação vigente foi feita de forma equivocada, ensejando a admissão do recurso especial.

CONCLUSÃO

A vedação ao reexame de prova é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do Enunciado nº 7, sendo certo que não é possível a apreciação da justiça ou injustiça cometida pela decisão recorrida por aquele órgão e mostra-se relevante, na medida em que impede que a Corte Superior seja mera terceira instância.

O reexame probatório somente é permitido na hipótese em que exista uma diferenciação entre as questões de fato e de direito enfrentadas no caso específico. Esta diferenciação é bastante difícil, entendendo a doutrina que, no estudo do reexame, o julgador deve se orientar pelo critério da predominância, de forma que o aspecto problemático passe a girar em torno dos fatos ou em torno do direito.

O método mais utilizado para interpretação das normas e que ajuda para uma fácil visualização das questões de fato e de direito é o silogismo que consiste na adoção de uma premissa maior – lei – que após sua subsunção sobre premissa menor – fatos -, produzindo um determinado resultado.

Na valoração, por outro lado, é admitida a análise de matéria fática, desde que não se discuta se ocorreu ou não determinado fenômeno, devendo ser alegada nos dissídios em que a norma jurídica relativa à matéria probatória é aplicada ou interpretada de forma equivocada.

Tem-se, então, que a necessidade de exame de matéria fática nem sempre faz incidir sobre eles a vedação do reexame probatório.

Por esta razão, se faz imprescindível verificar se a apreciação de matéria fática resulta, necessariamente, novo julgamento acerca da ocorrência ou não de determinado acontecimento, antes que se aplique o enunciado que veda o reexame de prova na via do recurso especial.

REFERÊNCIAS

ASPI. Disponível em: <<http://www.aspi.org.br/pt-br/propriedadeintelectual.aspx>>. Acesso em: 08 set. 2015

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgReg no AREsp nº 663474/RS. Relator. Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1398534&num_registro=201500367521&data=20150427&formato=PDF> Acesso em 29 nov. 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1114889/DF. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em <http://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1145157&num_registro=20090074783&data=20121030&formato=PDF> acesso em 29 nov. 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1096434/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=945936&num_registro=200802193766&data=20101117&formato=PDF>. Acesso em 29 nov. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. AgREsp nº 758.992 – RJ (2015/0198394-4), Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em <<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=>

57611822&num_registro=201501983944&data=20160218&formato=PDF>. Acesso em 08/03/2016

_____. Supremo Tribunal Federal. Disponível em <<http://www.stj.jus.br/SCON/>> Acesso em 08 set. 2015.

CARNEIRO, Athos Gusmão. *Recurso especial, agravos e agravo interno*. Rio de Janeiro, Forense, 2008.

DIDIER JR., Fredie. *Recurso de terceiro col*. Recursos no Processo Civil – RPC-10, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003.

FERREIRA, Natália Bonora Vidrich; OLIVEIRA, Paulo Sérgio de. *Fundamentos da propriedade intelectual*. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12359>. Acesso em: 08 set. 2015.

FONSECA, João Francisco Naves da. *Exame dos fatos nos recursos extraordinário e especial*. São Paulo. Saraiva. 2012.

MEDINA, José Miguel Garcia. *Recursos e ações autônomas de impugnação*, 2. ed.. ver. e at. de acordo com a Lei 12.322/2010. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011.

OMPI. *What is Intellectual Property?* Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html#ip>>. Acesso em: 08 set. 2015.

VIANA, Jivago. *O reexame e a reavaliação da prova no recurso especial*. Disponível em <http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11445>. Acesso em 10 out 2015.