



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1833120 - SP (2019/0247985-5)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : BRF S.A.
RECORRENTE : SADIA S.A
ADVOGADOS : PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JÚLIO CÉSAR FERNANDES - SP258949
ISABELA PERASSI - SP320545
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES - SP163828
PAULO RODRIGO BIANCO DOS SANTOS - RJ164146
LUCAS DOS SANTOS BAPTISTA YAMADA - SP336894
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
ANTONIO CARLOS GODOY FILHO - SP193798
RICARDO DUTRA NUNES - SP366734
RECORRIDO : MARCUS MACEDO CAZARRÉ
ADVOGADO : RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSTERIOR DESISTÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INTERRUPTÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se os embargos de declaração, a despeito da posterior manifestação de desistência, interrompem ou não o prazo para a interposição de outros recursos.
3. Extintos os embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu, tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório.
4. A interrupção do prazo recursal resultante da oposição de embargos de declaração, seja por força do art. 538 do CPC/1973, seja por expressa disposição do art. 1.026 do CPC/2015, não se opera no caso em que os aclaratórios não são conhecidos por serem considerados inexistentes.
5. É intempestivo o recurso especial interposto após a manifestação de desistência de anteriores embargos de declaração opostos pela mesma parte.
6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por BRF S.A., com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Apelação. Modelo de utilidade. Ação cominatória cumulada com pedido de

indenização por danos materiais e morais. Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de intimação do perito judicial para apresentar esclarecimentos ou de qualquer outra prova. Mérito. Utilização indevida do modelo de utilidade desenvolvido pelo autor. Biodigestor de dejetos suínos. Ação de nulidade de patente julgada improcedente pelo TRF da 2ª Região. Validade da patente concedida que não pode ser questionada. Comparação com patentes estrangeiras que se mostra inócua. Prova pericial que constatou a reprodução parcial do modelo de utilidade nas granjas de propriedade da ré. Danos materiais configurados. Apuração que deve ser realizada em fase de liquidação. Art. 44, §3º, da Lei n. 9.279/96. Danos morais devidos. Prejuízos suportados pelo titular da patente que são presumidos e decorrem da própria violação da patente validamente concedida pelo INPI. Valor indenizatório arbitrado em R\$ 150.000,00. Recurso provido" (e-STJ fl. 1.979).

Foram opostos embargos de declaração ao referido acórdão por ambos os polos da relação processual, julgados nos termos da seguinte ementa:

"Embargos de declaração. Omissões não configuradas em relação à análise do conjunto probatório. Embargantes que pretendem a rediscussão da matéria. Natureza exclusivamente infringente reconhecida. Obscuridade em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados. Inocorrência. Fixação sobre o valor da condenação que engloba necessariamente os valores líquidos e ilíquidos. Ausência de fixação da modalidade de liquidação a ser adotada para apuração do quantum debeatur. Omissão configurada. Adoção da modalidade por arbitramento, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96. Embargos do autor parcialmente acolhidos, rejeitados os embargos da ré" (e-STJ fl. 2.187).

Na sequência, foram opostos novos aclaratórios pela ora recorrente (e-STJ fls. 2.093 - 2.097), que deles desistiu valendo-se da faculdade prevista no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015 (e-STJ fl. 2.163).

Em suas razões recursais (e-STJ fls. 2.216-2.242), a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:

a) arts. 9º, 41, 42, inciso II e § 2º, 44, § 3º, e 186 da Lei nº 9.279/1996 - a.1) a proteção concedida pela lei ao modelo de utilidade não é total e ilimitada, mas apenas parcial, limitada ao conteúdo da reivindicação, relatório descritivo e desenhos, de modo que não é qualquer "reprodução parcial" de um modelo de utilidade que implica violação da patente do modelo de utilidade, e a.2) reconhecida a similitude apenas parcial do biodigestor da recorrente com o modelo de utilidade patenteado, era indispensável a indicação de quais características inventivas do modelo de utilidade patenteado teriam sido reproduzidas nas granjas da BRF, o que jamais foi indicado;

b) arts. 371, 479 e 489 do Código de Processo Civil de 2015 - para concluir que teria havido violação da patente de modelo de utilidade do autor, o acórdão recorrido desconsiderou totalmente as conclusões do laudo pericial e não justificou adequadamente os motivos pelos quais desprezou referidas conclusões técnicas, e

c) art. 1.022 do Código de Processo Civil 2015 - subsidiariamente, deve ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, que incidiu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar acerca de questões relevantes para a adequada solução da controvérsia, devidamente suscitadas nos embargos de

declaração.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 2.249-2.290), e admitido o recurso na origem, subiram os autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Em atendimento a requerimento formulado pela recorrente (e-STJ fls. 2.392-2.394), foi deferida a suspensão do feito com fundamento no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista a existência de prejudicialidade externa entre a presente demanda e a ação declaratória de nulidade de patente que tramitava na Justiça Federal (e-STJ fls. 2.421-2.422).

Em nova manifestação (e-STJ fls. 2.490-2.506), a recorrente noticiou a existência de fato novo, consubstanciado na circunstância de que, por decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial – RPI nº 2.652, datada de 3/11/2021, "(...) o INPI anulou administrativamente a patente do Modelo de Utilidade n. 8300298-7 do Sr. MARCUS CAZARRÉ, cuja titularidade serviu como premissa para a procedência desta demanda indenizatória".

Devidamente intimada para se manifestar a respeito da petição e dos documentos juntados às fls. 2.490-2.506 (e-STJ), a parte recorrida apresentou manifestação acompanhada de vasta documentação (e-STJ fls. 2.513-4.794) requerendo, ao fim, nova suspensão do feito, com fulcro no art. 313, V, "a", do CPC/2015, considerando a existência do Processo nº 5042501-40.2022.4.02.5101, que tramita perante a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em que se discute a validade da decisão administrativa proferida pelo INPI.

É o relatório.

VOTO

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

Em regra, não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável do prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância.

A propósito: AgRg no AREsp nº 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 6/8/2015; AgInt no REsp nº 1.836.023/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 28/6/2021, e AgInt no REsp nº 1.375.829/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.

Já se decidiu, é verdade, que, uma vez conhecido o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça passa a deter "(...) *cognição ampla para o julgamento da lide, podendo, ao aplicar o direito à espécie, levar em consideração fatos novos, extintivos do direito de uma das partes, ocorridos posteriormente ao ajuizamento da ação*".

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. ANULAÇÃO DE ALGUNS DOS REGISTROS DA MARCA 'TRUSSARDI' REALIZADOS PELAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DESSE FATO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO CURSO DA AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE MARCA. APLICABILIDADE DO ART. 462 DO CPC/73 (ART. 493 DO CPC/15). APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1. Conhecido o recurso especial, esta Corte detém cognição ampla para o julgamento da lide, podendo, ao aplicar o direito à espécie, levar em consideração fatos novos, extintivos do direito de uma das partes, ocorridos posteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 462 do CPC/73 (art. 493 do CPC/15).

3. Caso concreto em que a ação anulatória de registro de marca, julgada parcialmente procedente, teve efeito direto sobre o resultado da presente ação cominatória pelo uso indevido de marca, cuja relação de prejudicialidade foi considerada no momento do julgamento do presente recurso.

4. Anulados alguns dos registros da marca 'Trussardi' realizados pelas agravantes, deve-se reconhecer o direito das agravadas, como titulares de marca notoriamente conhecida em território brasileiro, à sua utilização exclusiva, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt nos EDcl no REsp 1.327.956/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017)

Na hipótese, contudo, o recurso especial não pode ser conhecido em virtude da sua intempestividade.

Com efeito, foram opostos embargos de declaração ao acórdão da apelação por ambas as partes da relação processual, ambos julgados na mesma assentada, tendo o respectivo acórdão sido disponibilizado no DJe de 24/8/2018 (e-STJ fl. 2.092), o que deu ensejo à oposição de novos aclaratórios por BRF S.A., ora recorrente (e-STJ fls. 2.093-2.097).

Não obstante iniciado o julgamento virtual do recurso integrativo, sobreveio, em **30/1/2019**, petição apresentada pela então embargante, ora recorrente, oportunidade em que manifestou **desistência** em relação aos segundos aclaratórios e informou que interporia o recurso cabível no prazo legal (e-STJ fl. 2.163).

Por decisão singular proferida em 4/2/2019 (disponibilizada no DJe de 5/2/2019), foi homologada a desistência requerida, ordenada a retirada do feito da pauta de julgamentos e determinada a baixa dos autos à origem (e-STJ fls. 2.164-2.166), decisão sobre a qual se operou a preclusão, haja vista o decurso do prazo legal sem a interposição de agravo interno, conforme certidão lançada à fl. 2.212 (e-STJ).

No dia **20/2/2019**, BRF S.A. interpôs o recurso especial que ora se examina (e-STJ fls. 2.216-2.242), sustentando, em preliminar, a sua tempestividade, ao argumento de que "(...) a contagem do prazo [recursal] se deu a partir da intimação da aludida homologação [do pedido de desistência], nos termos do art. 231 c/c art. 538 do CPC e da pacífica jurisprudência do STJ" (e-STJ fl. 2.217).

No intuito de corroborar sua alegação, a recorrente citou duas **decisões**

monocráticas desta Corte Superior: 1) AREsp nº 456.153/BA, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 28/11/2014, e 2) REsp nº 1.608.640/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 17/10/2016, valendo desde logo destacar que o segundo julgado nem sequer examinou a matéria de que ora se cuida, ao passo que o primeiro, com a vênua do eminente Relator, não se coaduna com o entendimento majoritário da doutrina.

De acordo com a sempre valiosa lição de José Carlos Barbosa Moreira, lançada às luzes do Código de Processo Civil de 1973,

"(...)

*Chama-se desistência do recurso ao ato pelo qual o recorrente manifesta ao órgão judicial a vontade de que não seja julgado, e portanto não continue a ser processado, o recurso que interpusera. **Vale pela revogação da interposição.**" (Comentários ao código de processo civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V: arts. 476 a 565, 17. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, pág. 330 - grifou-se)*

Ao discorrer acerca das diferenças existentes entre institutos assemelhados, o saudoso processualista afirma que "(...) os efeitos também são diferentes: a renúncia, a aquiescência e a deserção fazem inadmissível o recurso; **a desistência torna-o inexistente, sem que caiba indagar se ele era ou não admissível**" (ob. cit., pág. 331 - grifou-se).

Mais adiante, ressalta que,

*"(...) validamente manifestada, a desistência parcial restringe o objeto do recurso, preexcluindo a cognição do órgão ad quem no tocante à(s) parte(s) de que se desistiu; **a total produz a extinção do procedimento recursal, independentemente de termo e de quaisquer outras formalidades**". (ob. cit., pág. 332 - grifou-se)*

No ordenamento processual vigente (art. 998 do CPC/2015), a disciplina conferida à desistência recursal é absolutamente idêntica àquela estabelecida na legislação processual revogada (art. 501 do CPC/1973), à exceção dos recursos extraordinários ou especiais repetitivos e daqueles em que a repercussão geral já tiver sido reconhecida.

De todo modo, já sob a disciplina do Código de Processo Civil de 2015, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acentuam que **a desistência é "(...) causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, como é o caso da desistência do recurso"** (Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 6. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 - grifou-se).

Na mesma linha, segue a opinião de Araken de Assis:

"(...)

*No âmbito do procedimento recursal, **a desistência (art. 998) consiste na revogação da interposição do recurso.***

(...)

O principal efeito da desistência consiste em tornar inadmissível, no todo ou em parte, o recurso interposto, em seguida à

declaração do órgão competente, em princípio passando em julgado o pronunciamento recorrido no caso de desistência total. No entanto, parece preferível estimar irrecorrível para o desistente o provimento, à semelhança do que se afirmou no âmbito da renúncia, porque a pendência de recurso do adversário do desistente talvez impeça o trânsito em julgado. No que tange ao recorrente, além disso, verificar-se-á o fenômeno da preclusão consumativa, obstando a interposição de novo recurso contra o provimento, a despeito de o prazo originário não se ter exaurido. A rigor, o prazo originário exauriu-se pela prática do ato processual, posteriormente objeto da desistência, e não há como renová-lo. E a desistência é irretratável pela mesma razão." (Manual dos recursos [livro eletrônico], 4. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 - grifou-se)

Assim, extintos os segundos embargos de declaração em virtude da desistência manifestada pela então embargante, ora recorrente, que se opera de imediato, independentemente de homologação judicial, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal, tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório.

Essa, a propósito, foi a compreensão adotada por esta Corte Superior nos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPTÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O agravo é intempestivo, pois a publicação do juízo de admissibilidade ocorreu em 28.4.2010 e a interposição do recurso deu-se somente em 31.5.2010. Assim, flagrante a intempestividade.

*2. Além de não haver sido comprovada, nos autos do agravo de instrumento, a oposição de embargos de declaração contra a decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, **não há que se falar em interrupção de prazo recursal em caso de desistência do recurso.***

3. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 1.421.018/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2012, DJe de 10/2/2012 - grifou-se).

"EMBARGOS INFRINGENTES. DESISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO-SOBRESTAMENTO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

*1. Embargos infringentes. **Desistência: tendo a ora agravante desistido dos embargos infringentes interpostos da parte não-unânime do julgado, não se pode considerar suspenso o prazo para interposição do recurso especial da parte unânime, pois é como se o recurso de embargos infringentes do qual desistiu a parte, nunca tivesse existido, retroagindo, destarte, a contagem do prazo de interposição do especial, à data do trânsito em julgado da parte não-unânime do julgado, nos termos preconizados no parágrafo único do supracitado artigo 498: 'Quando não forem interpostos embargos infringentes, o prazo relativo à parte unânime da decisão terá como dia de início aquele em que transitar em julgado a decisão por maioria de votos'.***

2. Recurso especial. Intempestividade: no caso particular, a publicação do acórdão que julgou os últimos embargos de declaração ocorreu em 02/08/2005. Nos termos do parágrafo único do artigo 498, o prazo para interposição do recurso especial da parte unânime iniciou-se no dia 18/08/2005 (quinta-feira) e expirou em 1º/09/2005 (quinta-feira). A petição do apelo nobre foi protocolada, no Tribunal de origem, em 09/01/2006, intempestivamente, portanto.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (EDcl no Ag 817.036/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 4/5/2009 - grifou-se).

Vale também lembrar que **a interrupção do prazo recursal resultante da oposição de embargos de declaração**, seja por força do art. 538 do CPC/1973, seja por expressa disposição do art. 1.026 do CPC/2015, **não se opera no caso em que os aclaratórios não são conhecidos por serem considerados inexistentes – tal como se dá na hipótese da posterior manifestação de desistência** –, conforme decidido no seguinte julgado:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPTÃO DO PRAZO RECURSAL.

- Os embargos de declaração, quando não conhecidos por serem considerados inexistentes, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso.

- Agravo não conhecido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.373.178/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013 - grifou-se).

Diversa seria a solução se se tratasse da hipótese de desistência manifestada pela parte contrária, tendo em vista que a possibilidade de opor embargos de declaração e deles desistir posteriormente não pode servir como mecanismo prejudicial à parte que, de boa-fé, confiante na interrupção do prazo recursal, aguarda o julgamento dos aclaratórios para, só então, manifestar o seu inconformismo.

Nessa medida, deve ser reconhecida a intempestividade do recurso especial interposto após a manifestação de desistência dos segundos embargos de declaração opostos pela recorrente.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial, ficando prejudicado o pedido de suspensão do processo.

É o voto.