

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.773 - MG (2011/0122337-1)**

RECORRENTE : COTEMIG EMPRESARIAL S/A  
RECORRENTE : SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA  
ADVOGADOS : MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138  
LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327  
RECORRIDO : CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE  
CONTAGEM LTDA - EPP  
ADVOGADO : OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

**RELATÓRIO**

**O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):**

1. Cotemig. Empresarial S/A e Sotemig - Sociedade Técnica Educacional de Minas Gerais Ltda. ajuizaram ação em face de Centro de Educação Técnica e Profissional de Contagem Ltda., afirmando que a ré estaria se utilizando de marca semelhante à registrada pelas autoras - "cetemig" e endereço eletrônico "www.cetemig.com.br" - no mesmo ramo de atividades (ensino médio profissionalizante e cursos técnicos de nível médio e pós-médio, em eletrotécnica, eletrônica, automação, telecomunicações, dentre outros), almejando, em razão disso, além de suspensão do uso da marca, indenização pelos danos patrimoniais e morais sofridos, além do pedido cominatório de obrigação de não fazer.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a ré se abstinhasse da utilização da marca "Cetemig" e dos domínios de internet e quaisquer outros signos que se confundam com a marca das autoras, sob pena de multa diária de R\$100.000,00 (cem mil reais), negando porém o ressarcimento dos alegados danos material e moral (fls. 505-510).

Interposta apelação pelos autores, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso, nos termos do seguinte acórdão:

ACÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA SEMELHANTE DE FORMA A PREJUDICAR EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, CPC. Para que haja condenação em danos morais e materiais pelo uso de marca de forma a confundir o cliente, necessário se faz a demonstração do dano sofrido, não podendo restar para a liquidação da sentença a apuração acerca da existência de tais danos e, se existentes, a sua quantificação. É do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto no artigo 333, inciso I, do CPC. Recurso não provido.

Opostos aclaratórios, foram rejeitados.

# Superior Tribunal de Justiça

Irresignados, interpõem recurso especial com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, por negativa de vigência aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC/1973; 130, 208, 209 e 210, da Lei 9.279/96.

Aduzem que o acórdão recorrido foi omissivo.

Afirmam que a utilização da marca "cetemig", semelhante à das autoras - "cotemig" - gerou prejuízos, seja por danos morais, seja por lucros cessantes.

Salientam que "a confusão perpetrada pela Recorrida, além de vulgarizar e diluir o signo consagrado das Recorrentes, desviou a clientela, intencionalmente, no período do ano mais importante para as instituições de ensino, qual seja, a matrícula, fato que prejudicou ainda mais as Recorrentes", além de diminuir "o poder atrativo e distintividade do signo, tornando-o diluído e sem valor referencial perante a clientela".

Alegam que o próprio reconhecimento da ilegalidade do ato de violação do direito de propriedade intelectual traz ínsito a ocorrência do dano *in re ipsa*, tendo a honra e a reputação, tão arduamente construídas em anos de atuação no mercado, sido atingidas, uma vez que a marca restou vulgarizada e diluída, trazendo confusão ao consumidor.

No tocante aos lucros cessantes, sustenta que, nos termos do art. 210 da lei de regência, a mera violação do direito de propriedade intelectual enseja dano materiais (lucros cessantes), devendo sua apuração ocorrer por meio de liquidação de sentença, tendo a norma definido critérios específicos.

Contrarrazões às fls. 646-647.

O especial recebeu crivo negativo de admissibilidade (fls. 649-651), ascendendo a esta Corte pelo provimento do agravo (fl. 677).

É o relatório.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.773 - MG (2011/0122337-1)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : COTEMIG EMPRESARIAL S/A  
**RECORRENTE** : SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA  
**ADVOGADOS** : MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138  
LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327  
**RECORRIDO** : CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE  
CONTAGEM LTDA - EPP  
**ADVOGADO** : OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

**EMENTA**

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. *IN RE IPSA*. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu *quantum debeatur*, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é insito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta

ilícita, revelando-se despcienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.

## VOTO

### O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, pois o Tribunal *a quo* dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse examinado uma a uma as alegações e os fundamentos expendidos pelas partes.

De fato, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte, de modo específico, a determinados preceitos legais.

3. A controvérsia principal está em definir se a utilização indevida de marca faz presumir o dano material decorrente de tal conduta (*in re ipsa*).

O Tribunal *a quo*, mantendo o entendimento da sentença, afastou a indenização por danos materiais e morais:

**No presente recurso, pretendem os apelantes que sejam arbitrados danos materiais e morais em face da utilização da marca "CETEMIG" pelo Apelado, sob o fundamento de que os endereços na internet bem como a marca utilizada pelo Apelado se confundia com a marca dos Apelantes, trazendo-lhes danos de ordem patrimonial.**

Na sentença, restou vedada a utilização da marca, bem como dos endereços eletrônicos conforme se observa da parte expositiva da sentença.

**Em face deste ocorrido os apelantes pretendem que seja reformada a sentença para que seja determinado o pagamento de indenização por danos materiais e morais, com valores a serem determinados em liquidação de sentença, observando-se o disposto nos artigos 208 a 210, da Lei 9.279/96.**

A Lei de Propriedade Industrial, ao abordar o tema, assim dispõe:

"Artigo 208: A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido".

"Artigo 209: Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e

danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio".

"§ 1º: Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória".

"§ 2º: Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada".

"Artigo 210: Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes":

"I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido"; ou

"II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito"; ou

"III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem".

**Compulsando a inicial bem como os documentos trazidos juntos com ela, observa-se que os autores pretendem que o dano material e moral, seja calculado em liquidação de sentença, baseado nesta lei, porém, tal lei não faz menção do momento processual em que deve ser produzida a prova a fins de mensurar os danos morais e materiais.**

**Porém, tenho entendimento de que os danos materiais bem como os danos morais devem restar demonstrados através da produção de provas, não sendo válidos para tanto documentos unilaterais para tanto, observadas as regras do artigo 333, inciso I, do CPC.**

Sobre o tema o festejado Professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, assim se pronuncia:

[...]

**Em que pese a documentação trazida no caderno processual, tenho entendimento de que a mesma é unilateral, não servindo de base para a mensuração de eventual dano moral e material.**

**Ao ser intimado para informar as provas que desejava produzir, conforme consta de fls. 356, a parte autora se manifestou contrária à produção de qualquer outra prova, conforme consta de fls. 365.**

Sobre a produção de prova:

"As perdas e danos constituem matéria de prova, inclusive envolvendo assessoria técnica consubstanciada em sede pericial, não bastando meras alegações. Claro que as circunstâncias podem até indicar, como indícios, que tenha ocorrido possíveis prejuízos. Mas isso não basta. Para que subsista a obrigação indenizatória há que existir o dano comprovado, que constitui a condição essencial para aquela".

(RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, 2ª. ed., pag. 441).

Sobre o tema também as bem salientadas jurisprudências do Colendo STJ trazidas pelo ilustre Magistrado 'a quo':

"Marca. Utilização. Dano. Código Civil, Artigo 159. Para se reconhecer o direito à indenização, necessário indique a inicial em que consistiram os prejuízos e que do processo de conhecimento resulte que efetivamente se verificaram. Isso pode evidenciar-se, tendo em vista o que comumente acontece, daí se retirando as possíveis inferências. Inviável é prescindir-se do dano ou proferir-se sentença condicional que determine a reparação de danos caso, em liquidação, se apure que ocorreram". (RESP 115 088 / RJ - Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO).

"Propriedade industrial. Marca (logotipo ou símbolo). Uso (indevido). Prejuízo (inexistência). Indenização. 1. Pelo uso de marca comercial, logotipo ou símbolo (Súmula 143), admitem-se perdas e danos, que, no entanto, pressupõem a existência de prejuízo. 2. O prejuízo, tratando-se de fato constitutivo do direito do autor, há de ser comprovado no curso da ação. 3. Se se entendeu, na origem, que se não fez a prova ("não veio aos autos a prova do efetivo dano material ou moral", do acórdão recorrido), a pretensão recursal esbarra na Súmula 7, a teor da qual "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (ver AgRg-76.295, DJ de 23.10.95). 4. Inocorrência de afronta ao art. 59 da Lei nº 5.772/71. Recurso especial não conhecido". (RESP 221 861 / RJ. Relator: Ministro NILSON NAVES).

**Assim sendo, entendo que necessária seria a comprovação do alegado dano. Não restando este comprovado, impossível é a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização, mesmo que quantificada posteriormente.**

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter, na íntegra, a sentença, da lavra do Eminentíssimo Juiz Taunier C. Malheiros Lima.

Na hipótese, portanto, o uso indevido da marca é incontroverso nos autos.

4. É bem de ver que a Carta da República de 1988 enumerou, entre as garantias e os direitos fundamentais, a proteção das marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (inciso XXIX do artigo 5º).

A marca, como se sabe, é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Cuida-se de bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço. De outra banda, tem por escopo evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira, há, pelo menos, quatro funções das marcas: **(i)** identificar o produto ou serviço, distinguindo-o do congênere existente no mercado; **(ii)** assinalar a origem e a procedência do produto ou serviço; **(iii)** indicar que o produto ou serviço identificado possui o mesmo padrão de qualidade; e **(iv)** funcionar como instrumento de publicidade, configurando importante catalisador de vendas.

Outrossim, importante assinalar que a aquisição do direito de exclusividade sobre a marca rege-se por três sistemas jurídicos: (a) atributivo; (b) declarativo; e (c) misto, tendo a atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) fixado o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro - como regra -, mas atribuindo direito de precedência ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.

Dessarte, como cediço, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, conseqüentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes.

5. De outra parte, é mister lembrar que o dano moral e o conseqüente direito à indenização, quando ocorrente, são temas exaustivamente enfrentados por doutrina e jurisprudência. De fato, é sabido que grande parte dos estudiosos do tema definem o dano moral a partir de um conceito negativo, ou seja, é dano moral todo dano que não tiver reflexos patrimoniais, aquele que não resultar em prejuízo patrimonial ou econômico.

Os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles tidos como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito, ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral.

Inclusive, já se reconheceu que podem sofrer abalos na ordem moral àqueles seres incapazes de perceber a realidade dos fatos da mesma maneira que os demais, simplesmente por serem, igualmente, dotados de personalidade (REsp 1245550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015).

Nessa esteira, o STJ também sedimentou o entendimento de que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súm 227). Dado o caráter de pessoa conferido pela norma, não se pode negar que a pessoa jurídica é possuidora de bens extrapatrimoniais, pois, nos termos do art. 52 do CC/2002, apesar de despida de direitos ligados à personalidade humana (saúde, integridade física e psíquica), é titular de direitos da personalidade, tais como à tutela ao nome, à marca, à imagem, à reputação, à honra (objetiva), à intimidade (como nos segredos industriais), à liberdade de ação etc.

Deveras, "vê-se aí uma nítida preocupação com a repercussão do dano sobre o

patrimônio imaterial da pessoa jurídica, algo que ultrapassa um dado existencial e se projeta na própria sobrevivência econômica da empresa no mercado" (FARIAS, Cristiano Chaves. *Novo tratado de responsabilidade civil*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 336).

Em voto lapidar, o Min. Ruy Rosado de Aguiar asseverou, no julgamento do REsp 60.033/MG, Quarta Turma, DJ 27/11/1995, que:

**A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.**

**Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio.** Assim, embora a lição em sentido contrário de ilustres doutores (Horacio Roitman e Ramon Daniel Pizarro, *El Dano Morai y La Persona Jurídica*, RDPC, p. 215) **trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser mensurado através de arbitramento. É certo, que, além disso, o dano à reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, diminuição de clientela, etc, donde conluo que as duas espécies de danos podem ser cumulativas, não excludentes.**

6. No caso em exame, primeiro cumpre analisar a questão dos lucros cessantes, por se tratar de matéria já pacificada no âmbito da jurisprudência desta Corte.

Deveras, a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que há presunção da ocorrência de prejuízo quando se constata o uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, *v.g.*, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável o dano material.

À guisa de exemplo:

CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **MARCA. USO INDEVIDO.** DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.

1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

**2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e conseqüente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.**



3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1174098/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011 - grifou-se)

---

MARCA. Título de estabelecimento. Prejuízo. Lucro cessante. Prova.

**- A prova do dano (lucros cessantes) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o deferimento de indenização a esse título, salvo quando do próprio fato surge a certeza do prejuízo, como ocorre com a colocação de produto no mercado com a marca de outrem.**

- No caso de nome do estabelecimento de ensino, era necessária a prova do prejuízo, que não foi feita.

- Recurso conhecido e provido.

(REsp 316.275/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2001, DJ 19/11/2001, p. 283 - grifou-se)

---

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.

**1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.** Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 51.913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012 - grifou-se)

---

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

**- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.**

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.

- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais.

- Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,

julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295 - grifou-se)

Isso porque é a própria lei que presume a existência dos danos materiais, sendo decorrência natural da contrafação e da violação da concorrência do mercado. A norma, inclusive, estabelece critérios específicos para se melhor alcançar o *quantum debeat*.

Nesse passo, define o art. 208 da LPI que "a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido", tendo os dispositivos correspondentes assentado que:

**Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei**, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

**Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:**

**I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou**

**II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou**

**III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. (nosso o grifo)**

A norma, em nenhum momento, condiciona a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente ao uso indevido da marca a concorrência desleal, o desvio de clientela, a confusão entre estabelecimentos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos.

O dispositivo autoriza a reparação material se houver "*ato de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal*", ou seja, a demonstração do dano perpassa pela comprovação da existência do fato - uso indevido de marca.

Ademais, deve-se levar em consideração que a referida prova é de difícilíssima

execução, como bem destaca doutrina de escol:

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. **Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade.**

**Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico.**

Freqüentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

**A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.**

**E não havendo elementos que bastem para se fixar o *quantum* dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.**

De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca.

(Gama Cerqueira. Tratado de Propriedade Industrial, vol 2., p. 1.129/1131 ou vol. 1, p. 284, 2ed. - nosso o grifo)

**Diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador,**

**ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência da violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação**

(IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei de propriedade industrial*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 488 - nosso o grifo)

Nesse sentido:

Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Concorrência desleal e desvio de clientela. Embargos declaratórios. Omissão.

Ausência. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial.

Inocorrência. Danos materiais. Comprovação. Presunção - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial.

- Verificada a existência de causa de pedir, não há reconhecer-se a inépcia da inicial na presente hipótese.

- **O art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação por danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que importem desvio de clientela pela confusão causada aos consumidores.**

- **A reparação não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima.**

Recurso especial não provido.

(REsp 978.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009 - grifo nosso)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, haverá prejuízo do titular da marca, pois: i) caso não se constate a diferença entre o produto ou serviço contrafeito, o autor (do ato de concorrência desleal) auferirá lucros a partir da boa reputação do produto criado por outrem, estimulando a conduta por outros contrafatores, diminuindo os lucros do criador; ii) caso gere insatisfação, acabará por denegrir a imagem e a reputação criados pela vítima.

É o que enfatizam os estudiosos do tema:

**Mantendo-se tudo o que já foi ventilado a respeito da indenização e não obstante a simples violação de "marca", por si só, constituir crime e "ipso facto" punível por Lei, não se pode negar que a utilização por parte do concorrente de uma marca igual ou semelhante provoca "dano" de toda a sorte. Embora seja um tanto quanto difícil especificá-los, quer nos parecer que, entre outros, podem ser realçados aqueles que: a) abalam a imagem do produto original com reflexos na própria empresa, diante da qualidade sempre inferior e a preço vil do produto concorrente; b) permitem, inclusive, o aparecimento de outros produtos, de outros concorrentes que, imaginando não haver nenhuma medida coercitiva contra o primitivo concorrente, comparecem ao mercado disputando a sua parte no mesmo; c) obrigam,**

muitas vezes, ao titular do produto original a redução de seus lucros, pela igualdade ou proximidade do preço de mercado; **d)** permitem que os concorrentes, mercê de regalias ou não induzam o adquirente ou consumidor a levar o produto do concorrente, como se fora igual ou semelhante ao original; **e)** no caso de produtos comestíveis, bebidas e similares; cosméticos, saneantes e afins; farmacêuticos, medicinais e correlatos, etc. quando não cuidadosamente manipulados ou ainda quando não contenham os seus elementos indispensáveis (matéria-prima), causam prejuízos quiçá até irreparáveis ao consumidor desatento que os adquire ou os consome.

(SOARES, José Carlos Tinoco. *Marca vs. Nome comercial: conflitos*. São Paulo: Ed. Jurídica Brasileira, 200, p. 367/368)

Ademais, a conduta perpetrada é definida como crime pela Lei 9.279/96, seja pela violação da marca (arts. 187-190), seja pelos atos de concorrência desleal (art. 195, III).

Assim, conforme definido na origem, ocorrendo o uso indevido de marca - na hipótese, o recorrido acabou usufruindo do conceito e boa fama dos autores no ramo acadêmico (área de tecnologia da informática e eletrônica) para angariar clientela -, deve-se reconhecer a existência do dano (*an debeatur*), que deverá ser apurado no âmbito da liquidação (*quantum debeatur*), por artigos, haja vista a necessidade de comprovação de fatos novos, nos termos do art. 210 da norma.

É, mais uma vez, o que destaca a doutrina:

**Independentemente do critério eleito pelo prejudicado, os lucros cessantes somente serão efetivamente apurados na fase de liquidação de sentença, como previsto no art. 603 do Código de Processo Civil ("procede-se a liquidação, quando a sentença não determinar o valor...").** Isso porque, na esmagadora maioria dos casos, a sentença que condena o réu ao pagamento de lucros cessantes é ilíquida, devendo o quantum debeatur ser apurado mediante a liquidação por arbitramento (arts. 606 e 607 do Código de Processo Civil). Assim, será nomeado um perito, que irá apurar os lucros cessantes a que tem direito o prejudicado, com base em um dos critérios previstos no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, previamente indicado no pleito inicial.

(IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Ob.cit.*, p. 501) (grifo nosso)

Esse também é o posicionamento da Casa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. INSULFILM. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1- Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora em 10/10/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade

industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos.

3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

**4- O dano patrimonial causado ao titular de direito de marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despicienda a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.**

5- Recurso especial provido.

(REsp 1635556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016) (grifo nosso)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. REGISTRO. NULIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRAFAÇÃO RECONHECIDA. SUBSEQÜENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA EMPRESA LESADA. PERÍODO A SER CONSIDERADO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. LEI N. 5.772/1971, ART. 59.

I. Ainda que obtido o registro de marca perante o INPI pelas empresas-rés, a cerrada oposição da autora que detinha marca anterior, consubstanciada por notificação e ações judiciais que culminaram com a decretação da nulidade do registro daquela pelo reconhecimento de contrafação geram, para a responsável, a obrigação de indenizar pelos prejuízos, com efeito retroativo à época em que configurado o ilícito.

II. Ausência de boa-fé das rés, na conclusão do acórdão estadual, que não tem como ser revista em sede especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

**III. Em determinadas circunstâncias, caso dos autos, é possível se presumir, de logo, a ocorrência de prejuízos pela mera demonstração da contrafação, além do que alguns deles foram já referidos pelo aresto objurgado, remetida a apuração da extensão total dos danos para a fase de liquidação por artigos.**

IV. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos.

(REsp 125.694/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 28/11/2005, p. 291) (grifo nosso)

7. Ocorre que, no tocante ao **dano moral**, especificamente quanto ao **uso indevido da marca**, verifico que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser **necessário - ainda que de forma indireta - a comprovação do prejuízo**.

Vale conferir os precedentes:

CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **MARCA. USO INDEVIDO**. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.

1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida.

Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como

ocorrido na espécie.

**2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.**

**3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado.**

4. Recurso especial provido.

(REsp 1174098/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011) (grifo nosso)

---

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.

**1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito.**

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 51.913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012) (grifo nosso)

---

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVER A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."

**2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, afastou a configuração do dano moral, salientando que não existe nos autos nenhuma prova de que o uso indevido de marca pela ré abalou o bom nome da autora e causou descrédito em relação ao seu produto. Assim, não é possível rever esta conclusão ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado.**

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 813.263/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) (grifo nosso)

Em outros precedentes, todavia, o STJ reconhece que o **dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca. Inclusive, por lealdade, de minha própria relatoria, há decisões conflitantes:**

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

**4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.**

**5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.**

**6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.**

7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8- Verba compensatória arbitrada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO E DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ E PRECEDENTE DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.

1. Resta claro que a convicção formada pelo Tribunal de origem decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ).

**2. "Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação.**

Precedentes." (REsp 1322718/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 11/12/2012).

3. Quanto à insurgência contra o valor dos danos morais e dos honorários



de sucumbência, verifica-se que não foi apontada qualquer violação a dispositivo de lei federal, tampouco suscitado dissídio jurisprudencial, o que enseja a deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 83.049/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013)

---

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. USO INDEVIDO DE MARCA. DESVIO DE CLIENTELA. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL IPSO FACTO.

1. Não há similitude fática entre os julgados comparados de molde a amparar o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois no paradigma há possível confusão de marcas causada pela existência de sociedades empresárias com nomes parecidos e produtos próprios de cada uma com marcas semelhantes, enquanto no aresto recorrido o problema se deveu à alteração que a ex-distribuidora realizou nas embalagens dos produtos da distribuída.

**2. Nas situações referentes à violação de direito de propriedade industrial, nem sempre esta Corte Superior considera a ocorrência de dano moral ipso facto, exigindo a demonstração da lesão à honra ou à reputação do titular da marca. Essa lesão ocorre, p. ex., quando há falsificação de produtos, com a vulgarização da marca vítima de contrafação, situação em que a lesão ao direito de imagem do titular da marca não depende de prova.**

3. Na hipótese, o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois considerou inexistir dano moral ipso facto, diante das peculiaridades do caso, em que as partes litigantes mantinham relacionamento comercial anterior, que ensejou a venda, exclusivamente, de estoque remanescente do produto autêntico, com desvio de clientela decorrente do uso de embalagem com marca diversa da do fabricante, porém com a devida identificação deste. Então não se reconheceu o dano moral.

4. Recurso especial da distribuída conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da ex-distribuidora não conhecido. Recurso especial da nova distribuidora conhecido e desprovido.

(REsp 1179125/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 30/03/2012)

---

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

**- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.**

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto

falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.

**- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais.**

- Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295)

8. Diante dessa dispersão da jurisprudência, penso que o tema do dano moral, quando presente a vulneração da marca, deve ser mais aprofundado.

De fato, como se sabe, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular (ordem privada), mas visa, acima de tudo, resguardar o mercado (ordem pública), protegendo os consumidores, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, além de evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

Não é a toa que o Estado (CF, art. 5º, XXIX) proteje os direitos de propriedade sobre as marcas:

Mas o esforço, a inteligência, o trabalho dos industriais e comerciantes, empregados no aperfeiçoamento de seus produtos e na consolidação de seus créditos profissionais seriam inteiramente frustrados, se não os amparasse e protegesse o Estado, pondo-os a coberto da concorrência desleal que pessoas menos escrupulosas poderiam exercer contra seus interesses, aproveitando-se do renome das marcas mais conhecidas e da confiança imposta aos consumidores, para usufruir, na sombra o fruto do trabalho alheio.

(CERQUEIRA, Gama. *Tratado da propriedade industrial*. São Paulo: RT, 1982, p. 755-756)

Por outro lado, como dito, a marca possui relevante importância social como elemento de segurança para o consumidor (CDC, art. 4º, VI), tutelando interesse coletivo situado na confiança e na expectativa desse consumidor perante o mercado, permitindo que se particularize com distinção produtos e serviços dos seus congêneres. Mais uma vez, cite-se a lição do mestre Gama Cerqueira:

Em relação aos consumidores e ao público em geral, também desempenham as marcas importante papel, permitindo a identificação de produto, servindo de atestado da fabricação ou da escolha e seleção dos artigos postos no comércio e impedindo que comerciantes desonestos façam passar uns artigos por outros, iludindo a boa fé dos consumidores.

(CERQUEIRA, Gama. *Tratado da propriedade industrial*. São Paulo: RT, 1982, p. 755)

# Superior Tribunal de Justiça

É o destaque, também, da Terceira Turma do STJ, que definiu a tese de que "na contrafação, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o fabricante não pode ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado" (REsp 1032014/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2009, DJe 4/6/2009).

Não se pode olvidar, ademais, que a marca, muitas vezes, é o ativo mais valioso da empresa, sendo o meio pelo qual o empresário consegue, perante o mercado, distinguir e particularizar seu produto ou serviço, enaltecendo sua reputação.

Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

O contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer da marca alheia.

Como sabido, "em função da diversidade do dano moral pretendido, tem-se aceito um tratamento diferenciado no que se refere ao ônus probatório" (CAHALI, Yussef Said. *Dano moral*. São Paulo: RT, 2005, p. 811), sendo o dano moral *in re ipsa* justamente aquele que se extrai não exatamente da prova de sua ocorrência, mas da análise da gravidade do ato ilícito em abstrato.

Vale dizer, a comprovação da gravidade do ato ilícito gera, *ipso facto*, o dever de indenizar, em razão de uma presunção natural, que decorre da experiência comum, de que, nessa hipótese, ordinariamente, há um abalo significativo da imagem, reputação ou honra da pessoa.

Com efeito, "em alguns casos, como na hipótese de ofensa à honra, por calúnia, difamação ou injúria, o dano moral está ínsito na ofensa e dessa forma se prova por si. O dano moral emerge *in re ipsa* das próprias ofensas cometidas, sendo de difícil, para não dizer impossível, averiguação" (VALTER, Wladimir. *A reparação do dano moral no direito brasileiro*. Campinas: E.V. Ed., 1994, p. 309).

Com efeito, esta Quarta Turma, no julgamento do no AgRg no AREsp 395.426-DF, definiu como sendo dano moral objetivo, *in re ipsa*, todo aquele dano que atingir

direito da personalidade (imagem e honra), independentemente da perquirição acerca das características subjetivas do lesado, para fins do dever de indenizar.

O eminente Ministro Marco Buzzi, em seu voto condutor, enfrentando a difícil questão da caracterização do prejuízo extrapatrimonial, diante da complexidade e diversidade das situações da vida, estabeleceu a distinção entre dano moral objetivo e subjetivo, *verbis*:

Se de um lado a possibilidade de compensação dos danos morais já não suscita maiores dúvidas (sendo, aliás, material sumulada – enunciado 37/STJ), de outro, há questões decorrentes, sobretudo no que se refere à caracterização do prejuízo extrapatrimonial e aos critérios para arbitramento da indenização, que se tornaram foco de discussão, consubstanciando desafio à doutrina e à jurisprudência.

Nesse contexto, situa-se a controvérsia instaurada por meio do apelo extremo, porque relacionada à configuração do dano extrapatrimonial em casos de saque indevido de numerário depositado em conta poupança.

**Definições/conceitos e teorias foram desenvolvidas para solucionar ou, ao menos, contribuir para o enfrentamento de casos cuja discussão cinja-se à caracterização do prejuízo extrapatrimonial. Por todas e pela pertinência, cita-se aquela que classifica o dano moral em objetivo e subjetivo**, pois, consoante a seguir exposto, tal distinção fornece ao intérprete maiores elementos para o reconhecimento da possibilidade de compensação dos aludidos danos, diante da complexidade e diversidade das situações da vida.

A partir de tal desenvolvimento doutrinário, mais do que simples efeito de lesão, o dano extrapatrimonial é aquele que incide sobre objetos próprios, sobre bens da vida autônomos, consistindo em gênero, no qual haverá espécies.

**No particular, evocando a definição formulada por Miguel Reale, LUIZ RENATO FERREIRA DA SILVA define o dano moral subjetivo como o 'que se correlaciona com o mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento intransferíveis, porque ligados a valores de seu ser subjetivo, que o ato ilícito veio penosamente a subverter...'** (Da legitimidade para postular indenização por danos morais. Revista *Ajuris*, Porto Alegre, nº 7, p. 18-205, julho/1997, p. 186-188)

Acrescenta o mencionado autor, ainda, que além deste bem da vida, há outros que não são apenas subjetivos, mas que contém uma objetividade e que são comuns a todas as pessoas. [...] Trata-se dos chamados direitos da personalidade. Estes são direitos vinculados à qualidade que todos os homens e as entidades personalizadas têm de serem sujeitos de direito. Revestido da capacidade de direito, o indivíduo ou o ente personalizado adquire uma gama de direitos decorrentes da própria investidura da personalidade. (idem)

Portanto, a par das lesões a direitos da personalidade (imagem, honra, privacidade, integridade física), o que podemos denominar de dano moral objetivo e, ainda, que ensejam um dano a partir da simples violação da proteção a eles conferida, surgem situações outras, que, embora não atinjam diretamente tal complexo de direitos, também consubstanciam dano extrapatrimonial passível de compensação, por se relacionarem com um mal sofrido pela pessoa

**em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento intransferíveis, que o ato ilícito ou antijurídico veio a subverter.**

**Assim, enquanto a primeira categoria traduz um dano aferível de plano, com a mera lesão a um direito de personalidade, a segunda pressupõe uma maior investigação do caso concreto, a fim de que sejam examinadas as suas peculiaridades e, ao final, de definir se aquela determinada hipótese fática e suas repercussões e desdobramentos, embora não tenham atingido um direito de personalidade, ultrapassaram o que se entende por mero aborrecimento e incômodo, atingindo sobremodo a integridade psíquica do sujeito.**

Com a devida vênia a entendimento diverso, é sob a ótica desta segunda categoria – danos morais subjetivos, os quais reclamam uma análise mais pormenorizada das circunstâncias do caso concreto -, que deve ser procedido o exame acerca do reconhecimento ou não de dano extrapatrimonial passível de compensação em hipóteses como a dos autos – saque indevido de numerário depositado em conta poupança. (grifo nosso)

Tal entendimento foi reafirmado por este colegiado no julgamento do REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti (DJe 14/03/2016), na qual se definiu que "não configura dano moral *in re ipsa* a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida".

Assim, entendo que o dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.

Na verdade, tendo em mira que a honra objetiva da empresa se realiza por meio de sua projeção externa, a utilização inadequada e indevida de seus signos identificadores atinge frontalmente seu bom nome e sua reputação no mundo civil e empresarial onde atue. O fato gerador da utilização indevida da marca gera o correspondente dano moral.

Com relação ao direito comparado, verifica-se, do TGI Paris, que:

O advogado Hervé Maccioni, em sua obra *L'Image de Marque*, dá-nos conta de que os tribunais franceses há muito reconhecem a presença de prejuízo à imagem de uma marca famosa diante de sua contrafação. Decisão de 1987 do TGI Paris reconheceu que "*en faisant usage de ces marques - Chanel - sur des vêtements de très médiocres qualités et sous une forme particulièrement commune, X a porté atteinte à l'image de marque de la société Chanel.*"

Em uma outra decisão memorável, o mesmo tribunal francês sentenciou que

# Superior Tribunal de Justiça

o simples fato de expor ao público, oferecendo ao consumo produtos contrafeitos ostentando indevidamente a marca Hermès, deteriorava a boa reputação do verdadeiro fabricante, causando-lhe prejuízo à imagem.

(TGI Paris, 10 novembre 1987, PIBD 1988, 431-III-165; TGI Paris, 25 octobre 1990, PIBD 1991, 492-III-68 *Apud* OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito das marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 91)

A doutrina estrangeira também expõe que:

Francis Elvinger relata o pensamento de um industrial que ilustra perfeitamente o valor que a imagem de uma marca pode atingir. Segundo Elvinger, um industrial teria declarado que, posto diante da alternativa de perder suas usinas, ou perder sua marca, que identifica a reputação que sua empresa criou com trabalho e investimentos em publicidade durante vinte anos, optaria por queimar as usinas; afinal novas fábricas podem ser construídas em noventa dias, bastando, para isso, ter capital suficiente, enquanto que nenhum capital substitui a impressão criada pela marca famosa na mente do consumidor.

(ELVINGER, Francis. *La marque, son lancement, as vente sa publicité*, Librairie d'Economie commerciale, p. 20 *Apud* OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito das marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 91)

Nesse sentido, em julgado bem recente, a Terceira Turma reiterou:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

**5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.**

**6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja**

**ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.**

7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8- Verba compensatória arbitrada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

*Mutatis Mutandis*, em relação ao protesto de título já pago por pessoas jurídicas, esta Corte Superior definiu quanto ao cabimento da indenização por dano moral:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-GERENTE COM NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO À SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA. ABALO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA OBJETIVA.

1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Precedentes.

2. A Súmula 227 do STJ preconiza que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano moral, podendo, assim, pleitear a devida compensação quando for atingida em sua honra objetiva.

3. No caso concreto, é incontroversa a inscrição indevida do nome do sócio-gerente da recorrente no cadastro de inadimplentes, acarretando a esta a negativa de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Assim, ainda que a conduta indevida da recorrida tenha atingido diretamente a pessoa do sócio, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo reflexo à pessoa jurídica, em decorrência de ter tido seu crédito negado, considerando a repercussão dos efeitos desse mesmo ato ilícito. Dessarte, ostenta o autor pretensão subjetivamente razoável, uma vez que a legitimidade ativa ad causam se faz presente quando o direito afirmado pertence a quem propõe a demanda e possa ser exigido daquele em face de quem a demanda é proposta.

4. O abalo de crédito desponta como afronta a direito personalíssimo - a honradez e o prestígio moral e social da pessoa em determinado meio - transcendendo, portanto, o mero conceito econômico de crédito.

**5. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que o dano moral direto decorrente do protesto indevido de título de crédito ou de inscrição indevida nos cadastros de maus pagadores prescinde de prova efetiva do prejuízo econômico, uma vez que implica "efetiva diminuição do conceito ou da reputação da empresa cujo título foi protestado", porquanto, "a partir de um juízo da experiência, [...] qualquer um sabe os efeitos danosos que daí decorrem" (REsp 487.979/RJ, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.09.2003).**

7. Não obstante, no que tange ao dano moral indireto, tal presunção não é aplicável, uma vez que o evento danoso direcionou-se a outrem, causando

a este um prejuízo direto e presumível. A pessoa jurídica foi alcançada acidentalmente, de modo que é mister a prova do prejuízo à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em julgamento, conforme consignado no acórdão recorrido, mormente porque a ciência acerca da negação do empréstimo ficou adstrita aos funcionários do banco.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1022522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

9. Definido o cabimento do dano moral, procedo ao seu arbitramento, valendo-me do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ.

Na *primeira fase*, como sabido, deve ser considerado o interesse jurídico lesado (reputação, honra e imagem), em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). O STJ tem arbitrado os seguintes valores em situações semelhantes:

- a Terceira Turma no julgamento do REsp 466.761/RJ, julgado em 3/4/2003, condenou em danos morais determinada empresa pelo uso não autorizado da marca Louis Vuitton, em razão da comercialização indevida de produtos objetos de contrafação, no importe de **R\$ 50 mil**;

- Condenou-se, no julgamento do REsp 1.174.098/MG, julgado em 4/8/2011, pelo uso indevido da marca que acarretou o protesto em desfavor da titular, ao pagamento de **R\$ 15.000,00**, a título de danos morais;

- Esta Corte, no julgamento do REsp 1.535.668/SP, julgado em 15/9/2016, condenou a contrafatora em **R\$ 50 mil** pela reprodução da marca Nike em 3.636 pares de meia, tendo enfatizado se tratar, também, de um aspecto pedagógico-preventivo;

- a Quarta Turma, no julgamento do AgRg no AREsp 357.737/RS, julgado em 5/11/2013, manteve o valor da indenização por danos morais em **R\$ 20.000,00**, decorrentes do uso indevido da marca "Compuline", com o dever de retirar a veiculação na internet.

Na *segunda fase*, ajustam-se às circunstâncias particulares do caso, a gravidade do fato em si, que, na hipótese em tela, revelou a utilização da marca "cetemig", inclusive nos domínios da *internet*, para fins de ludibriar estudantes da área de tecnologia da informática e eletrônica, com o uso de signos semelhantes visual, sonora e graficamente; a responsabilidade intensa do agente para o evento danoso, reconhecida pelo juízo de primeiro grau e pelo acórdão recorrido, que apontaram, de maneira incontroversa, a contrafação, não tendo havido, por outro lado, insurgência contra a sentença que o obrigou a se abster da utilização dos signos; e as condições econômicas do ofensor, que são razoáveis em razão da atividade social que exerce - escola particular voltada ao ensino técnico e profissional na área de tecnologia.



# *Superior Tribunal de Justiça*

Realmente, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, constata-se que o uso indevido da marca prejudicou, além da recorrente, diversos outros consumidores, de modo que o valor definitivo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, mostra-se razoável.

**10.** Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para fixar a condenação em: (a) danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em liquidação por artigos; e (b) danos morais, fixados no montante total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, a partir do evento danoso. O ônus do pagamento das custas processuais deve ser imputado exclusivamente ao réu. Custas e honorários advocatícios nos termos da sentença, sendo inaplicável o CPC/2015, por não ter havido alteração da sucumbência.

É o voto.

