



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 710.376 - RJ (2004/0176654-1)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : **ML MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
ADVOGADO : **PAULO MAURÍCIO C DE OLIVEIRA E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **ELASTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**
ADVOGADO : **ANA BEATRIZ NUNES**

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO.

1. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 331, I, do CPC e 208 da Lei 9.279/96, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.

2. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano. Precedentes.

3. Conquanto os lucros cessantes devidos pelo uso indevido da marca sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, conforme o art. 210, caput, da Lei 9.279/96, o critério de cálculo previsto na lei deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo "benefícios" presente no inciso II, do art. 210, com a idéia de "lucros".

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Aldir Passarinho Junior e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2009(Data do Julgamento).

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 710.376 - RJ (2004/0176654-1)

RECORRENTE : ML MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO : PAULO MAURÍCIO C DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ELASTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADO : ANA BEATRIZ NUNES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Cuida-se de ação proposta por Eslasta Indústria e Comércio S.A em face de ML Magalhães Indústria e Comércio de Móveis S.A. Narra o autor, fabricante de móveis e artigos mobiliários e titular da marca "ATTIVA", que a ré, aproveitando-se de seu prestígio e tradição, colocou no mercado produtos concorrentes utilizando-se da expressão "ACTIVA", induzindo o consumidor em erro. Pretende que a ré se abstenha de utilizar a a marca, além de ressarcimento de danos materiais e morais.

O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, sob o argumento de que "as marcas ora em conflito ('ATTIVA' e 'ACTIVA') apresentam semelhanças capazes de causar imediata confusão ao consumidor, não podendo ambas coexistir lícitamente no mesmo segmento de mercado". A sentença determinou que ré se abstenha de fazer qualquer uso da expressão "ACTIVA", sob qualquer modo ou meio gráfico, sozinha ou associada a qualquer outra expressão que se assemelhe com a marca "ATTIVA" de propriedade do autor, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Além disso, condenou o réu ao pagamento, a título de danos materiais, das importâncias auferidas pela venda do mobiliário com a marcas "ACTIVA" ou "MLACTIVA", deduzidos os tributos incidente, no período de 1999 a novembro de 2000, atualizados monetariamente pelo INPC desde cada recebimento e acrescida de juros legais desde a citação; e, a título de danos morais, ao pagamento da importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizada monetariamente desde a publicação da sentença, acrescida de juros legais desde a citação (fls. 367/371).

Opostos embargos de declaração (fls. 373/376 e 377/384), foram acolhidos apenas os aclaratórios do autor, a fim de deferir o pedido de busca e apreensão de produtos e material de propaganda que utilizam a expressão "ACTIVA" (fls. 385/385v).

Oposto novos embargos de declaração pela ré (fls. 387/391), foram rejeitados (fl. 393).

A ré apelou (fls. 395/419).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso. O acórdão restou assim ementado:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Indenizatória cumulada com pedido de abstenção de uso de marca e de tutela antecipada de busca e apreensão. Controvérsia sobre o uso de marcas similares. Inteligência da Lei de Propriedade Industrial. Comprovação de ato ilícito por parte da apelante, qual seja, a fabricação e comercialização de bens móveis com marca semelhante à de propriedade da apelada. dever de indenizar. Sentença que não merece reparo e confirmação por seus próprios fundamentos. preliminar de nulidade rejeitada. Conhecimento e improvimento do recurso. (fls. 454/456v)

Opostos embargos de declaração (fls. 462/467), foram desprovidos (fls. 470/474).

A ré interpôs recurso especial (fls. 476/495), com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, alegando em síntese:

a) violação ao art. 333, I, do CPC; e 208 e 210 da Lei 9.276/96, tendo em vista ser impossível presumir a existência de danos materiais suportados pelo autor, motivo pelo qual faz-se necessária que o prejudicado indique, efetivamente, os reais benefícios que deixou de auferir com a violação, sendo incongruente aplicar o art. 210 da Lei de Propriedade Industrial como mera presunção de lucro cessante;

b) violação ao art. 210, II, da Lei de Propriedade Industrial, pois o acórdão recorrido interpretou incorretamente o referido dispositivo ao estabelecer como benefícios auferidos os valores tidos com a venda dos produtos, deduzidos apenas os tributos;

c) violação aos arts. 128 e 460 do CPC, tendo em vista a ocorrência de julgamento ultra petita, porquanto estaria sendo concedida indenização muito maior do que a pleiteada pela recorrida, que foi explícita ao balizar seu pedido aos lucros auferidos com a venda dos produtos.

d) existência de dissídio jurisprudencial;

Contrarrazões às fls. 505/529.

Admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 531/532), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 710.376 - RJ (2004/0176654-1)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : **ML MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
ADVOGADO : **PAULO MAURÍCIO C DE OLIVEIRA E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **ELASTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**
ADVOGADO : **ANA BEATRIZ NUNES**

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO.

1. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 331, I, do CPC e 208 da Lei 9.279/96, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.

2. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano. Precedentes.

3. Conquanto os lucros cessantes devidos pelo uso indevido da marca sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, conforme o art. 210, caput, da Lei 9.279/96, o critério de cálculo previsto na lei deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo "benefícios" presente no inciso II, do art. 210, com a idéia de "lucros".

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Primeiramente, verifica-se que os arts. 331, I, do CPC e 208 da Lei 9.279/96, não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Desatendido, portanto, o requisito do prequestionamento, nos termos da súmula 211/STJ.

Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal *a quo* se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto (AgRg no Ag 998.033/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 25/08/2008; AgRg no Ag 985.902/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 26/05/2008; EDcl no Ag 894.040/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJ 03/12/2007 p. 322).

Admite-se o prequestionamento implícito para conhecimento do recurso especial, desde que demonstrada, inequivocamente, a apreciação da tese à luz da legislação federal indicada, o que, repita-se, não ocorreu no presente caso.

3. Contudo, restou configurado o dissídio jurisprudencial em relação a acórdão paradigma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (fls. 496/501).

De fato, nos caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o que é incontroverso no caso em exame, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano, sem que, para tanto, tenha o autor que demonstrar que a comercialização dos produtos, com marca idêntica ou imitada, tenha causado degradação à imagem de sua empresa, ou desvalorização de sua marca, impedindo-lhe de auferir determinados benefícios.

Nesses termos o art. 209 da Lei 9.279/96:

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,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

José Carlos Tinoco Soares, ao tratar do tema, refere que:

“Não obstante seja um tanto quanto difícil a comprovação dessas perdas e danos, mormente em se tratando de empresas que detêm o mesmo objeto ou produto, e/ou a mesma marca para inúmeros produtos, ou com certeza, inúmeras marcas para diversos produtos, em razão desses e outros fatos, predeterminados, realizados sem a necessária e correta escrituração e contabilidade dessas empresas não acusa as perdas e danos reais e consideráveis. Quer isto se verifique ou não, o que não se pode olvidar é que: 1. a lei pune o fato material da violação da patente, da marca, ou do ato do concorrência desleal desde que possa induzir a dúvida, a erro ou a confusão. A indução do adquirente do objeto ou do produto a erro e a confusão, o qual leva o contrafeito pelo verdadeiro, já ocasiona o prejuízo; 2. o crime de violação de patente, de marca ou por ato de concorrência desleal se consuma, muito embora não haja o desvio da clientela. (...) Esse lucro do concorrente constitui o que o titular do direito “razoavelmente deixou de auferir”. (SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira. p. 1.620.)

Nesse sentido, também, os seguintes precedentes:

DIREITO COMERCIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSORVENTES. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA O ABSORVENTE DA MULHER ATIVA E MARCA MULHER ATIVA. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. SOBERANIA NO EXAME DA PROVA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA/STJ. PREQUESTIONAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. ORIENTAÇÃO DA CORTE. PERDAS E DANOS. DEFERIMENTO. RECONVENÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO.

MAIORIA. VOTO VENCIDO.

I - Afirmada pelo acórdão estadual a possibilidade de confundir-se o consumidor, defesa se mostra a análise de suposta violação do direito marcário, por ser vedado o reexame de matéria fática na instância especial, consoante enunciado nº 7 da súmula/STJ.

II - As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré.

III - Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, mas de mera irregularidade de representação processual, possível a apresentação do contrato de licença para uso de marca firmado pela autora com sua subsidiária do Brasil após a inicial, sabido que o vigente Código de Processo Civil prestigia o sistema que se orienta no sentido de aproveitar ao máximo os atos processuais, regularizando sempre que possível as nulidades sanáveis.

IV - Uma vez proferida a sentença, pondo fim ao litígio, a falta da audiência de conciliação não é causa de anulação do processo, decidiu-se no REsp



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

nº 168.841-SP(DJ 12.4.99).

V - Não tendo o acórdão tratado do eventual abuso da liminar concedida, carece o recurso especial, no ponto, de prequestionamento, atraindo a incidência do enunciado n. 282 da súmula/STF.

(REsp 101118/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2000, DJ 11/09/2000 p. 251)

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 466761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003 p. 295)

4. No tocante à alegada violação ao art. 210, II, da Lei 9.279/96, contudo, com razão o recorrente.

O referido dispositivo prevê que:

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

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

O Des. Rudi Loewenkron, que votou vencido, ao analisar a questão em sua declaração de voto, observou que:

“É que pela sentença será apurado o total faturado, do qual serão deduzidos apenas os impostos incidentes, mas lucro é o preço da venda menos o custo, e custo não é só a despesa fiscal, mas os gastos com a matéria-prima, mão de obra e pagamentos gerais.” (fl. 456)

Essa, realmente, parece ser a melhor interpretação do dispositivo questionado.

Com efeito, conquanto os lucros cessantes sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, pelo uso indevido de sua marca, não se pode interpretar a expressão “benefícios auferidos pelo autor da violação” de modo a calcular a indenização conforme o valor total auferido com os produtos vendidos.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Esse não é o critério previsto na lei, que deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo "benefícios" com a idéia de "lucros".

Ainda que as mercadorias tivessem sido produzidas e vendidas pelos próprios titulares do direito de propriedade industrial violado, os benefícios auferidos seriam menores do que o montante tido com a possível venda dos produtos, face os custos de produção, transporte, mão de obra e demais despesas fixas.

Luiz Fernando Pereira, ao analisar os limites ao ressarcimento na forma específica na tutela da propriedade industrial, explica que:

"As disposições de direito comparado que disciplinam o ressarcimento na forma específica impõe um limite à opção: a eventual onerosidade excessiva. No Brasil, como não há dispositivo expresso a tratar da matéria, não há limite estabelecido, o que, entretanto, não é necessário, pois 'decorre do princípio segundo o qual o lesado não tem o direito de impor ao causador do danos um ônus economicamente ineficiente'.

No Direito Industrial o limite da onerosidade excessiva deve sempre ser analisado em comparação ao valor do bem jurídico em questão (incluindo os reflexos no direito do consumidor, por exemplo). Além disso, a dificuldade de aferição do valor necessário ao ressarcimento pelo equivalente há de mitigar a aplicação direta da onerosidade excessiva como limite ao ressarcimento na forma específica." (PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial - Aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 331-332)

Nesse passo, é razoável que o cálculo da indenização, à título de danos materiais, leve em consideração os lucros auferidos pelo autor da violação do direito, a serem apurados em liquidação de sentença.

5. Diante do reconhecimento da violação ao art. 210, II, da Lei 9.279/96, prejudicada a análise da alegada ofensa aos art. 128 e 460 do CPC.

6. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nesta parte, dou provimento para determinar que a indenização, a título de danos materiais, seja calculada com base nos valores auferidos com a venda dos produtos da linha "ACTIVA" e "MLACTIVA", no período de janeiro de 1999 a novembro de 2000, deduzidas as despesas tributária, de produção, transporte e mão de obra.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2004/0176654-1

REsp 710376 / RJ

Números Origem: 177012004 20000010484990 200400117701 200413511310

PAUTA: 15/12/2009

JULGADO: 15/12/2009

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretário

Bel. Romildo Luiz Langamer

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ML MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO : PAULO MAURÍCIO C DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ELASTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADO : ANA BEATRIZ NUNES

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Aldir Passarinho Junior e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de dezembro de 2009

Romildo Luiz Langamer
Secretário