



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 769.535 - SP (2015/0206719-2)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : LOJAS RENNER S/A
ADVOGADO : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO : DOUBLE COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - ME
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU E OUTRO(S) - SP117417
MÁRCIO COSTA DE MENEZES E GONÇALVES - SP136298
ADVOGADA : FERNANDA HOROVITZ E OUTRO(S) - SP195016

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO INDEVIDO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende não violar o art. 535 do CPC/1973 nem importar negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente.
2. A jurisprudência desta Corte admite a presunção do dano material decorrente de violação do direito de marca. Inteligência do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2017(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 769.535 - SP (2015/0206719-2)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de agravo interno interposto por LOJAS RENNER S.A. contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial em virtude da aplicação na Súmula nº 7/STJ (fls. 490-491, e-STJ).

Sustenta a agravante que os produtos por ela comercializados não são de autoria da agravada e que foi concedida proteção marcária distinta da que foi requerida por esta parte.

Afirma ser inaplicável a Súmula nº 7/STJ, pois inexistente necessidade de reexame de provas. Sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 1.022, II, e 373, I, do Código de Processo Civil de 2015; 123 e 129 da Lei nº 9.279/1996, 927 e 944 do Código Civil e 842, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.

Alega, ainda, (i) a impropriedade de se presumir o dano material, (ii) que o autor não teria demonstrado fato constitutivo de seu direito e (iii) que, consoante determina a legislação, não houve o acompanhamento do oficial de justiça de 2 (dois) peritos a fim de averiguar a suposta ofensa a direitos autorais.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a submissão deste recurso à Turma julgadora.

Impugnação apresentada às fls. 525-560 (e-STJ).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 769.535 - SP (2015/0206719-2)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): O recurso não merece prosperar.

Observa-se que, a despeito de o alegado pela agravante, o tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

Por oportuno, cita-se trecho do aresto recorrido quanto às classes do depósito do produto e à perícia:

"(...)

Nem havia a menor necessidade da alegada Perícia; os produtos revelados na Cautelar são absolutamente idênticos à imagem violada, conforme fls. 79. Para não poder errar a verdade, ver apenas que o rosto estampado nos produtos de fls. 82 da Cautelar apensada é absolutamente idêntico ao retratado a fls.79.

Para que, pois, Perícia, quando VERAS EVIDENS NON PROBANDA?

Bem razão ostenta a Apelada: absolutamente irrelevante a classe dos produtos nos quais foi utilizada a imagem do personagem; basta sua utilização para que se configure a violação ao Direito Autoral.

Outrossim, houve inequívoco e patente e ilegal uso de marca protegida, aplicando-se o Art.130 da Lei de Propriedade Industrial -já que o titular da marca ou o depositante podem zelar pela integridade material do produto - lícito que se exija do comerciante que verifique do fornecedor sua sujeição à Lei de Propriedade Industrial, e não apenas do fabricante.

Assim, bastantemente se há de exigir de todos os partícipes dessa cadeia, fabricante, distribuidor, comerciante, o irrestrito apego à Lei. Coisa que aqui se não verificou.

Outrossim, pouco importa que haja a pendência do deferimento do Registro para o exercício da ação; basta, na espécie, o mero depósito. Se assim não fôra, estaria aberto o caminho para incontáveis abusos, e violação ao Art.844 do Código Civil, com intolerável enriquecimento sem causa, já que hialino o embelezamento do produto, conforme a Cautelar, e por onde ao feito foi concedida ordem de acatamento. E com alqueires de razão" (fl. 406, e-STJ - grifou-se).

Assim, não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.

Ainda em relação ao excerto supramencionado, verifica-se a inviabilidade de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

reexame de tal entendimento, neste momento processual, a teor da Súmula nº 7/STJ.

No tocante à necessidade de comprovação do dano material, o tribunal local dirimiu a controvérsia em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que,

"(...) 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" (AgRg no AREsp 51.913/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1º/2/2012 - grifou-se).

A propósito também:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXCLUSIVIDADE. USO INDEVIDO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. MESMO SEGMENTO PROFISSIONAL. CONFUSÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, entenderam que houve usurpação do direito da marca pertencente à ora agravada. Impossibilidade de revisão.

Súmula nº 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte admite a presunção do dano material decorrente de violação do direito de marca. Inteligência do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996.

3. Agravo regimental não provido"

(AgRg no REsp 1.281.710/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014 - grifou-se).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0206719-2

**AgInt nos EDcl no
AREsp 769.535 / SP**

Números Origem: 20030249244 20030275885 90948268420088260000

PAUTA: 21/02/2017

JULGADO: 21/02/2017

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

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

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : LOJAS RENNER S/A
ADVOGADO : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO : DOUBLE COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - ME
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU E OUTRO(S) - SP117417
MÁRCIO COSTA DE MENEZES E GONÇALVES - SP136298
ADVOGADA : FERNANDA HOROVITZ E OUTRO(S) - SP195016

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : LOJAS RENNER S/A
ADVOGADO : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO : DOUBLE COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - ME
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU E OUTRO(S) - SP117417
MÁRCIO COSTA DE MENEZES E GONÇALVES - SP136298
ADVOGADA : FERNANDA HOROVITZ E OUTRO(S) - SP195016

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.