



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.475 - RJ (2010/0122051-4)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA  
AGRAVANTE : BIÓTICA ÓTICA CAROLINA DO NORTE LTDA  
ADVOGADO : MARCELO ALVAREZ ROCHA MEIRELLES  
AGRAVADO : ÓTICA DANYMATTÁ LTDA - MICROEMPRESA  
ADVOGADO : MARIA DA PENHA AGUIAR DA SILVA

### EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO - USO INDEVIDO DA MARCA - DANO MORAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - PRECEDENTES - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA - RECURSO IMPROVIDO.

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 18 de setembro de 2012(data do julgamento)

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.475 - RJ (2010/0122051-4)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA  
AGRAVANTE : BIÓTICA ÓTICA CAROLINA DO NORTE LTDA  
ADVOGADO : MARCELO ALVAREZ ROCHA MEIRELLES  
AGRAVADO : ÓTICA DANYMATTa LTDA - MICROEMPRESA  
ADVOGADO : MARIA DA PENHA AGUIAR DA SILVA

### RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por BIÓTICA ÓTICA CAROLINA DO NORTE LTDA contra decisão, desta Relatoria, assim ementada:

*"RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO - USO INDEVIDO DA MARCA - ENTENDIMENTO OBTIDO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - DANO MORAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."*

Sustenta a ora agravante, em síntese, que houve dano moral na espécie em face do uso indevido de sua marca. Afirma, ainda, que decaiu minimamente em seu pedido inicial, razão pela qual deve-se atribuir a integralidade do ônus sucumbencial à ora agravada.

É o relatório.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.475 - RJ (2010/0122051-4)

### EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO - USO INDEVIDO DA MARCA - DANO MORAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - PRECEDENTES - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA - RECURSO IMPROVIDO.

### VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator):

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito.

Inicialmente, veja-se que esta Corte Superior já sedimentou entendimento segundo o qual o uso indevido da marca não gera presunção *ipso facto* de lesão ao patrimônio imaterial da empresa, devendo esse ser devidamente comprovado. Nesse sentido confira-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)

E ainda: REsp 1.179.125/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 30/03/2012; REsp 1.174.098/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011)

Nesse prisma, confira-se não ser possível em sede de recurso especial o reconhecimento da efetiva ocorrência de dano moral na espécie, porquanto tal providência demandaria o reexame de matéria de fato, proibido pelo disposto na Súmula 7 desta Corte.

No concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que, de fato, houve sucumbência recíproca *in casu*, uma vez que a parte autora postulou o reconhecimento de uso indevido de marca e a condenação por danos morais em consequência. Contudo, após a parcial reforma do acórdão estadual, obteve êxito apenas no pedido de reconhecimento do uso indevido de marca, decaindo na parte



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

referente aos danos morais.

Assim, mostra-se correta a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada uma das partes.

Mantém-se a decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos, negando-se provimento ao agravo regimental.

É o voto.

**MINISTRO MASSAMI UYEDA**

Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2010/0122051-4

**AgRg no  
REsp 1.200.475 / RJ**

Números Origem: 20070011752844      200900140066      200913520449      201000324062

EM MESA

JULGADO: 18/09/2012

#### **Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO DE PAULA CARDOSO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : ÓTICA DANYMATTA LTDA - MICROEMPRESA  
ADVOGADO : MARIA DA PENHA AGUIAR DA SILVA  
RECORRIDO : BIÓTICA ÓTICA CAROLINA DO NORTE LTDA  
ADVOGADO : MARCELO ALVAREZ ROCHA MEIRELLES

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

#### **AGRAVO REGIMENTAL**

AGRAVANTE : BIÓTICA ÓTICA CAROLINA DO NORTE LTDA  
ADVOGADO : MARCELO ALVAREZ ROCHA MEIRELLES  
AGRAVADO : ÓTICA DANYMATTA LTDA - MICROEMPRESA  
ADVOGADO : MARIA DA PENHA AGUIAR DA SILVA

#### **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 regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.