



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.024.503 - SP
(2016/0306517-1)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LIMITADA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527
AGRAVADO : SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED
AGRAVADO : SPEEDO HOLDINGS BV
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
MÁRCIO DE SOUZA POLTO E OUTRO(S) - SP144384

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. REPARAÇÃO MATERIAL. PREJUÍZO. DISSÍDIO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido" (REsp n. 1.741.348/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília-DF, 30 de maio de 2019 (Data do Julgamento)

Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.024.503 - SP
(2016/0306517-1)**

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527
AGRAVADO : SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED
AGRAVADO : SPEEDO HOLDINGS BV
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
MÁRCIO DE SOUZA POLTO E OUTRO(S) - SP144384

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 594/607) interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial.

Houve embargos de declaração, rejeitados (e-STJ fls. 587/591).

No recurso, a parte agravante alega que a suposta violação dos direitos de propriedade intelectual não provoca nenhum dano à reputação, honra ou imagem do titular de direito, tampouco danos de desvio de clientela. Nesse caso, inexistiria lesão presumida e, conseqüentemente, os danos materiais deveriam ser comprovados. Defende não ser possível confundir dois aspectos diferentes da responsabilidade civil por suposta violação de direitos de propriedade intelectual: (i) de um lado, a presunção dos danos morais sofridos, em vista de afronta à reputação do titular de tais direitos, (ii) de outro lado, a necessidade de comprovação dos prejuízos efetivamente experimentados, nos termos dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e 209 da Lei da Propriedade Industrial. Sustenta não incidir a Súmula n. 83 do STJ, estando evidenciada a divergência jurisprudencial.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação deste recurso pelo Colegiado.

Houve contrarrazões (e-STJ fls. 610/625), com requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.024.503 - SP
(2016/0306517-1)**

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LIMITADA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527
AGRAVADO : SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED
AGRAVADO : SPEEDO HOLDINGS BV
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
MÁRCIO DE SOUZA POLTO E OUTRO(S) - SP144384

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. REPARAÇÃO MATERIAL. PREJUÍZO. DISSÍDIO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido" (REsp n. 1.741.348/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.024.503 - SP
(2016/0306517-1)**

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LIMITADA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527
AGRAVADO : SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED
AGRAVADO : SPEEDO HOLDINGS BV
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
MÁRCIO DE SOUZA POLTO E OUTRO(S) - SP144384

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece ser acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 560/562):

Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/1973, art. 544) interposto pela MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de comprovação do dissídio (e-STJ fls. 486/487).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 374):

ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA E DE IMAGEM PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Procedência. Reprodução de campanha promocional de produto exclusivo das autoras. Veiculação da imagem de notório desportista que cedeu o direito patrimonial de imagem tão somente à autora, e não à ré. Divergência parcial do voto do Relator Sorteado, circunscrita à reparação dos danos materiais sofridos pela autora, correspondentes ao custo das licenças correspondentes ao tempo pelo qual perdurou a utilização indevida de marca e de imagem - Recurso improvido.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 398/420), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a recorrente alegou ofensa aos arts. 209 da Lei de Propriedade Industrial e 186, 927 e 944 do CC/2002 pela ausência de comprovação do dano ou sequer dos prejuízos, o que não poderia ser presumido. Mencionou julgados.

No agravo (e-STJ fls. 490/516), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

Houve contraminuta (e-STJ fls. 524/552).

É o relatório.

Decido.

O recurso especial e o agravo foram interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, motivo por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

A respeito da existência de dano indenizável, os julgadores assim consideraram



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(e-STJ fl. 375):

Primeiro, porque o caso não trata de simples similitude de marcas, mas sim de grosseira apropriação de campanha publicitária, de direitos materiais de autor e de produtos de marcas e de patentes alheios (...)

Assim, a conduta da ré, de veicular, sem a celebração de qualquer contrato de licença com a autora, produtos, campanha publicitária e a imagem de atleta notório, maculou sua imagem e seu bom nome, por meio do desgaste promovido à sua marca LZR Racer.

O comportamento dos réus, a par de confundir os consumidores, dilui o valor das marcas das autoras, atingindo-lhe a imagem e a honra objetiva.

As ofensas à honra das demandantes comprovadas nos autos por certo afetaram seu bom nome e conceito social, e, portanto, são indenizáveis (...)

Ademais, trata-se de contrafação, hipótese em que os danos morais são *in re ipsa*, em razão do desgaste e depreciação da marca e da imagem dos produtos e das empresas autoras perante os consumidores e mercado em geral.

(...)

3. Não bastasse, a autora é titular dos direitos patrimoniais de imagem cedida pelo conhecido nadador Michel Phelps para campanha publicitária de trajes de banho.

A ré se apropriou indevidamente de tais imagens, violando novamente direito da autora, o que reforça a idéia e a necessidade de impor condenação ao pagamento das perdas e danos.

O tema foi decidido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que assim dispõe:

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito 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 despicienda 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.

(REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

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.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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)

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Diante do exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Como delineado na decisão agravada, o debate foi solucionado de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte em relação ao tema, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. USO POR TERCEIRO. SINAL DE CARÁTER GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS PRODUTOS QUE IDENTIFICA E QUE NÃO É DESIGNATIVA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 9/12/2014. Recurso especial interposto em 22/9/2016 e concluso ao Gabinete em 6/12/2017.

2. O propósito recursal é definir se a marca figurativa de titularidade dos recorrentes foi violada pela recorrida, bem como se é devida reparação por danos materiais e compensação por danos morais.

3. A marca dos recorrentes não pode ser enquadrada na definição de sinal genérico - pois não se trata de representação gráfica indicativa da categoria, do gênero ou da espécie a qual pertencem os produtos por ela assinalados (artigos de vestuário) - não consistindo, tampouco, em sinal de uso comum - porque não se cuida de símbolo consagrado para a finalidade de identificar a natureza desses produtos -, ou sinal vulgar - uma vez que não se trata de gíria ou denominação popular para tais bens.

4. Ainda que o sinal em questão se tratasse de representação gráfica integrante de uma das categorias retro citadas, verifica-se que a LPI não apresenta impedimento absoluto ao seu registro, havendo vedação expressa tão somente quando tais signos tenham relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou sejam comumente empregados para designar alguma de suas características, circunstâncias não verificadas no particular.

5. Alegações de irregularidades apontadas em registro marcário, capazes de conduzir a declaração judicial de nulidade do ato administrativo concessivo, não são passíveis de análise pela Justiça Comum Estadual, conforme assentado por esta Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.527.232/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

6. Uma vez concedido o direito de uso exclusivo de sinal marcário (que se presume dotado de suficiente distintividade segundo os critérios técnicos do INPI), com antecedência em relação ao uso feito por terceiros, e não versando a ação acerca de pleito anulatório, há que se fixar como premissa a validade de tal concessão, devendo ser considerados, para solução da controvérsia, os efeitos legais que daí decorrem.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

7. Hipótese concreta em que os juízos de origem não procederam ao exame das representações gráficas utilizadas pelas partes em litígio de acordo com os parâmetros adotados por esta Corte Superior, segundo os quais (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes.

8. Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades (comércio de artigos de vestuário), a utilização de figura dotada de contornos muito próximos daquela anteriormente registrada como marca revela indiscutível possibilidade de causar confusão no público consumidor.

9. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

10. Compensação a título de danos morais arbitrada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.741.348/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018 - grifei.)

Fica clara a desnecessidade de comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos pela parte interessada, sendo devida a reparação patrimonial.

Incidindo a Súmula n. 83 do STJ, descabe a análise particularizada dos precedentes indicados pela parte interessada como divergentes.

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Indefiro o pedido, da parte agravada, de aplicação da multa por litigância de má-fé, porque não evidenciada, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2016/0306517-1 PROCESSO ELETRÔNICO AgInt nos EDcl no
AREsp 1.024.503 /
SP

Números Origem: 02800900220098260000 2800900220098260000 5830020081987657

PAUTA: 30/05/2019

JULGADO: 30/05/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **DENISE VINCI TULIO**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527
AGRAVADO : SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED
AGRAVADO : SPEEDO HOLDINGS BV
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
MÁRCIO DE SOUZA POLTO E OUTRO(S) - SP144384

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527
AGRAVADO : SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED
AGRAVADO : SPEEDO HOLDINGS BV
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
MÁRCIO DE SOUZA POLTO E OUTRO(S) - SP144384

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.