



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1332417 - RS (2012/0137220-6)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
AGRAVADO : ANTÔNIO A DE FREITAS
ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) -
RS033603

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.

1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, incorrente a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Na espécie, o Tribunal estadual, ao negar provimento ao recurso de apelação dos insurgentes, confirmou haver de identidade entre o produto fabricado pela autora e o comercializado pelos réus, ora agravantes, e concluiu pela existência de contrafação e concorrência desleal.

A reforma do aresto, neste aspecto, demanda incursão no acervo probatório dos autos, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. De acordo com orientação deste Superior Tribunal de Justiça, "*o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo*" (AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019). Precedentes.

4. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 04 de abril de 2022.

Ministro MARCO BUZZI
Relator

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.332.417 - RS (2012/0137220-6)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
AGRAVADO : ANTÔNIO A DE FREITAS
ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) - RS033603

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

Trata-se de agravo interno, interposto por **JUNIOR CAMILO FERNANDES e OUTRA**, contra a decisão monocrática (fls. 644/653, e-STJ), da lavra deste signatário, que negou provimento ao recurso especial.

Consoante se depreende dos autos, o apelo nobre, interposto, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 526/527, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS.

CONTRAFACÇÃO. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE PRODUTO PATENTEADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. Configura contrafação quando se verifica que os elementos caracterizadores de um determinado produto encontram total semelhança com produto de outro fabricante, que detém precedente direito ao uso. Hipótese em que o conjunto probatório coligido aos autos demonstra a conduta ilícita dos requeridos de fabricarem, comercializarem e exporem à venda calçados que incorporam o desenho industrial da autora devidamente registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sem a devida autorização, em clara violação aos arts. 94, 97 e 109 da Lei nº 9.279/96, o que justifica o dever de indenizar. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. A falsificação do calçado sub judice reduziu a venda dos originais fabricados e comercializados pela autora, uma vez que apresentavam-se praticamente idênticos àqueles, mas com qualidade inferior e preços irrisórios. Ademais, o art. 209, caput, da Lei nº. 9279/96, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabricados, bastando a violação de direitos de propriedade industrial ou a prática de atos de concorrência desleal, hipótese dos autos. Sentença mantida.

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. Precedentes do STJ e desta Corte.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. É cediço que, na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Ao concreto, demonstrada a ilicitude do ato praticado pelos réus, e sopesadas as demais particularidades do caso, entendo adequada a fixação da verba indenizatória em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo IGP-M, a contar desta sessão, e acrescida de juros legais, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Sucumbência redimensionada.

APELO DOS RÉUS DESPROVIDOS.

APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, os recorrentes apontaram ofensa aos artigos 128, 293, 326, 333, I, 460 e 535 do CPC/73; 56, § 1º, 95, 96, § 1º, § 3º, 97, 98, 104, 112, § 1º, 118, 208 e 210 da Lei 9.279/96; 402 e 927 do CC/02.

Sustentaram, em síntese, que em razão da nulidade do registro de desenho industrial da agravada (solado), e não havendo "*nulidade parcial, (de registro de desenho industrial)*", deveria ter sido reconhecido "*que tanto o desenho industrial da Embargada, quanto o da Embargante poderiam se valer do mesmo, bem como da combinação de elementos conhecidos nos cabedais*".

Afirmaram estar "*comprovada à exaustão a circunstância de não haver ilicitude na conduta da Recorrente, que está agindo regularmente, além de não estar configurado, ou sequer descrito, qualquer dano que possa ter sido experimentado pela Recorrida*".

Sem contrarrazões.

Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 639/643, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

Por decisão monocrática (fls. 644/653, e-STJ), foi desprovido o reclamo, sob o fundamento de que não houve negativa de prestação jurisdicional e, ainda, aplicou-se, na hipótese, as Súmulas 7 e 83 do STJ.

Na presente oportunidade, os agravantes, em suas razões de fls. 657/679 (e-STJ), insistem na alegada violação ao art. 535 do CPC/73, afirmando haver "*haver contradição entre as posições assumidas pelo Juiz Singular e pelo Órgão Colegiado*", bem como que o "*acórdão foi omissivo quanto aos efeitos da declaração de nulidade de um dos títulos de propriedade industrial da Recorrida*"; e, repisando os mesmos fundamentos expostos no recurso especial, pretende seja afastada a

Superior Tribunal de Justiça

incidência dos óbices aplicados na decisão ora agravada.

Afirmam ser *"viável juridicamente o reconhecimento incidental da nulidade do registro de desenho industrial remanescente, para afastar as pretensões de abstenção de ato e de reparação de perdas e danos, materiais e morais"*.

Aduzem, por fim, a impossibilidade de incidência dos *"juros de mora a contar do suposto evento danoso"*.

Sem impugnação.

É o relatório.

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.332.417 - RS (2012/0137220-6)

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DOS RÉUS.

1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, incorrente a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Na espécie, o Tribunal estadual, ao negar provimento ao recurso de apelação dos insurgentes, confirmou haver de identidade entre o produto fabricado pela autora e o comercializado pelos réus, ora agravantes, e concluiu pela existência de contrafação e concorrência desleal.

A reforma do aresto, neste aspecto, demanda incursão no acervo probatório dos autos, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. De acordo com orientação deste Superior Tribunal de Justiça, *"o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo"* (AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019). Precedentes.

4. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96 preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

O agravo interno não merece acolhida.

1. Inicialmente, no que se refere à tese de impossibilidade de incidência dos "juros de mora a contar do suposto evento danoso", observa-se verdadeira inovação recursal, tendo em vista a ausência dessas alegações no bojo do recurso especial interposto, o que impossibilita sua apreciação em virtude da preclusão consumativa.

É orientação desta Corte que os argumentos apresentados apenas no agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. VALOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4. **Impossível a apreciação da tese relativa ao termo inicial dos juros de mora, pois foi apresentada somente no presente agravo interno, tratando-se, portanto, de inovação recursal.** "Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa" (AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1514443/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, a apontada violação do art. 535 do CPC/73 não se efetivou no

caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões relevantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II, E 535, I E II, DO CPC DE 1973. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. ACIDENTE AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. DOENÇA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EFEITOS DANOSOS À SAÚDE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Improcede a arguição de ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC de 1973, quando o Tribunal de origem se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre as questões relevantes e necessárias ao deslinde do litígio.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Aglnt no REsp 1478280/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

3. Na espécie, a Corte local confirmou estar caracterizada a prática de contrafação e concorrência desleal, bem como considerou correta a condenação dos insurgentes, ora agravantes, ao pagamento de danos morais e materiais.

Convém colacionar os seguintes excertos do acórdão recorrido (fls. ,532/539 e-STJ):

Assim, ao contrário do sustentado, entendo que **restou demonstrada a conduta ilícita dos requeridos de fabricarem, comercializarem e exporem à venda calçados que incorporam o desenho industrial da autora devidamente registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.**

A propósito, a bem lançada sentença, da lavra do nobre julgador singular, Dr. Flavio Mendes Rabello (fls. 347/349), verbis:

A ação funda-se em alegados atos ilícitos de concorrência desleal e de contrafação em face da marca “Freeday” e dos desenhos industriais dos modelos de tênis “Element”, de propriedade do autor, praticados pelos ora requeridos.

A empresa ANTONIO A. DE FREITAS – ME possui registro de “configuração aplicada em solado de calçado”, certificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o código DI6403029-6, possui registro de “configuração estética aplicada em calçado esportivo”, referente ao tênis de modelo chamado “Element”, certificado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o código DI6402990-5 e possui o registro da marca mista “Freeday”, depositado em 26.08.1994 e concedido em 03.09.1996 pelo prazo de 10 anos, certificado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o

número 818025557, para roupas e acessórios de vestuário em geral e artigos de viagem e roupas

Os registros do desenho industrial do calçado do autor é anterior ao das requeridas.

Não se pode olvidar o que diz o § 1º do art. 129 da mencionada Lei: “Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

Ou seja, a autora tem precedência no novo registro da marca “Freeday”, porque já a vinha utilizando há muito mais de seis meses antes da data do novo depósito.

Ademais, não apenas o registro da marca como também o depósito dão direitos ao titular ou depositante, como assenta o art. 130 da mesma Lei:

(...)

Desse modo, o que pretende a autora é zelar pela integridade material e pela reputação da marca, o que é direito seu, seja como titular, seja como depositante.

Quando ao processo administrativo do INPI, entendo que, mesmo que se concluísse que não há imitação da marca, pelo fato de “não haver novidade no desenho como aduzem as rés, ainda assim o pleito do autor mereceria amparo, pois, **no que diz respeito aos desenhos dos tênis, há imitação substancial e a venda das imitações.**

As semelhanças visuais dos produtos são indiscutíveis, não se tratando de produtos meramente parecidos, porque todos os tênis possuem características comuns e tendências da moda que permitem que o consumidor identifique um calçado como sendo dessa espécie. **Os cortes e aplicações dos tecidos e outros materiais seguem as mesmas linhas, posições e formas do tênis do autor. São muitas as semelhanças, que, ao que parece, ultrapassam as meras coincidências.**

O que chama a atenção é o solado do calçado, que é igual, apenas não constando a marca “FREEDAY”.

Saliento novamente, mesmo que o estilo do sapato seja corriqueiro, o desenho do solado poderia ser diferente, o que não é, como denota-se na foto de fl. 56.

Então, pelo que se vê, a imitação do tênis “Element”, por parte das rés, são substanciais e ferem os desenhos industriais registrados pelo autor.

Ao titular do desenho industrial registrado é garantida a propriedade do mesmo (arts. 94 e 109 da Lei em aplicação), o que lhe dá o direito de impedir o seu uso ou reprodução a qualquer título por terceiros não autorizados (parágrafo único do art. 109).

Saliento, ainda, que **a ré desistiu tacitamente da prova pericial postulada** pois quedou-se silente acerca do pagamento dos honorários periciais, **restando, portanto, apenas o contexto probatório dos autos que é amplamente favorável ao autor.**

Neste diapasão, a procedência da demanda é medida que se impõe, com a condenação da ré aos lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença. [grifei].

Em complementação, signio que, ao contrário do sustentado, **a lide foi julgada nos exatos termos postos na inicial, tendo o Magistrado a quo reconhecido a contrafação do calçado fabricado e comercializado**

pelos réus, em razão da violação ao desenho industrial registrado pela autora.

Não restam dúvidas, portanto, **de que os elementos caracterizadores do calçado fabricado e comercializado pelos réus encontram semelhança com os utilizados pela autora em produto de mesma classificação, sendo inafastável a possibilidade de confusão do consumidor. E, embora não se desconheça a existência de algumas características distintivas entre os produtos, estas não são capazes de evitar a possibilidade de confusão entre os produtos, gerada pela coincidência de importantes elementos visuais.**

Dessarte, a utilização conjunta de vários elementos coincidentes, que ao final formam a apresentação do produto fabricado e comercializado pelos réus, é que faz caracterizar a imitação e o intuito de confundir o consumidor, ensejando o reconhecimento da contrafação.

Ainda, importante salientar que a nulidade do Desenho Industrial nº 6403029-6 (solado utilizado no tênis em comento) não representa ofensa aos requisitos da novidade e originalidade do Desenho Industrial nº 6402990-5 (calçado objeto da lide), na medida em que o solado não representa diferencial de design na composição final do produto, pelo contrário, é a parte menos visível e que menos chama à atenção nos dois tênis. Além disso, nos termos do art. 97, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96, o desenho industrial é considerado original, mesmo quando o resultado visual decorra da combinação de elementos conhecidos, verbis:

(...)

Evidente que a falsificação do calçado sub judice reduziu a venda dos originais fabricados e comercializados pela autora, uma vez que apresentavam-se praticamente idênticos aos originais, mas com qualidade inferior e preços irrisórios.

Ademais, o art. 209, caput, da Lei nº. 9279/96, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabricados, bastando a violação de direitos de propriedade industrial ou a prática de atos de concorrência desleal, verbis:

(...)

De fato aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada.

Conclui-se, assim, que a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos materiais.

Por tais razões, a manutenção sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos é medida impositiva.

(...)

A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais.

Recentemente, esta Col. Câmara, no julgamento da Apelação Cível nº 70036491207, de Relatoria do em. Desembargador Túlio de Oliveira Martins, manifestou-se sobre a configuração de indenização por danos

morais in re ipsa, nas hipóteses em que configurada a contrafação, verbis:

Portanto, o aresto recorrido está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível a condenação da recorrente ao pagamento de perdas e danos, pois o prejuízo suportado prescinde de comprovação, porquanto constitui-se na própria violação ao direito.

A propósito, vejam-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **CONTRAFACÇÃO DA MARCA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO.** TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. **Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo.**

2. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

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 debeat, 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) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, 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.

4. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o uso indevido de marca pela agravante, que adotou a expressão de uso exclusivo da agravada, não especificando que se tratava de película escurecedora, porém não produzida pela empresa autora, o que impõe o dever de indenizar.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1444464/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) [grifou-se]

RECURSO ESPECIAL. CONTRAFAÇÃO DE MARCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. CRITÉRIO A SER UTILIZADO PARA QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO *IN RE IPSA*. [...]

[...]

7- 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. Precedentes.

[...]

9- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1674370/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017) [grifou-se]

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PATENTE. CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. "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." (3ª Turma, REsp n. 466.761/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrichi, unânime, DJU de 04.08.2003).

II. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1097702/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010)

PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. MARCA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA.

1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI.

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.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

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

Outrossim, rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da caracterização de contrafação e concorrência desleal, demandaria a análise dos elementos fáticos existentes nos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. **COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS OBJETO DE CONTRAFAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.**

1. Incide a Súmula n. 7/STJ na hipótese em que a apreciação da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1396962/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "*a discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por*

recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito" (REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DE PATENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

2. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1590046/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. MARCA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA.

1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI.

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.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

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

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO

DE LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVESÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. Precedente.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.

3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.

4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau.

(REsp 1132449/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)

Aplica-se, pois, na espécie, igualmente, os óbices insculpidos nas Súmulas 07 e 83 do STJ.

De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.

5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no REsp 1.332.417 / RS
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2012/0137220-6

Número de Origem:

110701124184 11241815320078210001 70039482849 70045632023 70047196316

Sessão Virtual de 29/03/2022 a 04/04/2022

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO

ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941

RECORRIDO : ANTÔNIO A DE FREITAS

ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) - RS033603

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : JUNIOR CAMILO FERNANDES E OUTRO

ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941

AGRAVADO : ANTÔNIO A DE FREITAS

ADVOGADO : FLÁVIO AUGUSTO NUNES DE MEIRELLES E OUTRO(S) - RS033603

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 05 de abril de 2022