



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 986.843 - SP (2016/0248913-1)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA
AGRAVANTE : LOUIS VUITTON MALLETTIER
ADVOGADO : RODRIGO GIANNI CARNEY E OUTRO(S) - SP208528
AGRAVADO : TL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : VINICIUS TEODORO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP029439

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁCULA À IMAGEM E À REPUTAÇÃO DA MARCA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM INVIÁVEIS DE SEREM REVISTAS NESTA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A mácula causada à imagem e à marca, vinculando-a a produto de procedência e qualidade duvidosas, devem ser comprovados para que justifiquem a indenização por danos morais, assim como os reflexos negativos que os produtos contrafeitos tragam ao renome da sua titular no mercado. Precedentes. Como o Tribunal *a quo* adotou posicionamento em harmonia com o desta Corte Superior, aplica-se a Súmula 83/STJ.

2. As conclusões a que chegou o acórdão recorrido, acerva da ausência de prejuízo à imagem das agravantes, mormente por nem sequer terem os produtos ingressado no mercado, deu-se com base na análise do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 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, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 21 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 986.843 - SP (2016/0248913-1)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

LVMH Fashion Group Brasil Ltda. e outra ajuizaram ação de conhecimento contra TL Importação e Exportação Ltda. postulando, em tutela antecipada, a apreensão judicial de objetos contrafeitos e, ao final, a condenação da ré à abstenção de importação de produtos das autoras e à indenização por danos patrimoniais suportados pelas requerentes.

A Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida abstenha-se de importar, vender, expor à venda e manter em estoque os produtos contrafeitos com a marca das autoras, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenar a importadora ao pagamento de indenização por danos morais e à imagem no importe de R\$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais).

Interposta apelação pela ré, a Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à insurgência para afastar a condenação em danos morais.

O acórdão está assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL — Dano moral — Marca - Direito de exclusividade violado pela ré — Simples fato da violação da propriedade industrial inapto para abalar a imagem e reputação da demandante — Hipótese em que produtos contrafeitos sequer ingressaram no mercado brasileiro, pois retidos na alfândega do Porto de Paranaguá — Desvalorização da marca não demonstrada pela autora — Pedido de indenização por dano moral improcedente — Apelação parcialmente provida.

VERBA SUCUMBENCIAL — Sentença que imputou à ré o ônus de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios — Pedido recursal de revisão sob as alegações de que deve ser considerado que as autoras decaíram de parte substancial dos pedidos, ou mesmo que não houve litígio — Improriedade — Afastamento da verba indenizatória que não autoriza o fracionamento da verba sucumbencial — Responsabilidade da ré quanto à causalidade processual — Ônus sucumbencial mantido integralmente a cargo da apelante — Valor fixado por equidade em R\$ 5.000,00 — Apelação parcialmente provida.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

As autoras interpuseram recurso especial fundamentado na alínea c do permissivo constitucional, apontando dissídio jurisprudencial acerca da necessidade de condenação da importadora de produto contrafeito ao pagamento de indenização, pois a mera importação de tais mercadorias, ainda que retidos pela autoridade aduaneira, deprecia e vulgariza as marcas neles apostas, assim como causa lesão à imagem de seu titular, o que justifica a reparação dos danos morais.

Sem contrarrazões.

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso sob o fundamento de não ter sido comprovado o dissídio jurisprudencial nos moldes legais exigidos.

Irresignadas, apresentaram agravo refutando o óbice apontado pela Corte estadual.

Contraminuta não apresentada.

Por decisão monocrática (e-STJ, fls. 580-583), conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial, tendo a deliberação recebido a seguinte ementa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MÁCULA À IMAGEM E À REPUTAÇÃO DA MARCA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Inconformadas, as recorrentes interpõem agravo interno (e-STJ, fls. 587-594) refutando os óbices apontados pelo *decisum* combatido e repisando os argumentos trazidos nas razões do apelo nobre acerca da necessidade de condenação à indenização por danos morais.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 986.843 - SP (2016/0248913-1)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE(RELATOR):

Os argumentos trazidos pelas insurgentes não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Ao contrário do que alegam as agravantes, há incidência da Súmula 83/STJ, pois a jurisprudência desta Corte Superior é assente ao entender que embora "a mácula causada à marca – vinculando-a a produto de procedência e qualidade duvidosas – e os reflexos negativos que isso traz para o renome da sua titular no mercado, justificam, também, a indenização por danos morais" (REsp n. 1.322.718/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe 11/12/2012), é necessária a comprovação do efetivo prejuízo de ordem moral ao direito de propriedade industrial.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PERDAS E DANOS. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 209 e 210 da Lei 9.279/96.

1. Ação de abstenção de uso de marca c/c perdas e danos, ajuizada em 13.12.2010. Recurso especial concluso ao Gabinete em 05.04.2013.
2. Discussão relativa aos critérios para fixação do valor da reparação por dano material decorrente de contrafação de marca e ao cabimento de compensação por danos morais.
3. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pela recorrente.
4. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
5. O uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, torna desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.
6. Na hipótese, a violação em questão é da marca da recorrente e a legislação que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei 9.279/96) traz em seu bojo os critérios específicos que devem ser adotados para a quantificação do dano material (art. 210), não se fazendo necessária ou mesmo pertinente a adoção da analogia para interpretação das suas disposições. Inaplicabilidade da Lei 9.610/98 à hipótese.
7. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação.

8. Embora a "CBF" explore a atividade comercial, com o licenciamento de sua marca para venda de produtos, a imagem da associação está muito mais ligada à promoção das atividades esportivas, aos campeonatos de futebol nacionais e internacionais, à Copa do Mundo, Olimpíadas, etc, o que, aliás, é sua atividade principal.

9. Como a atividade primordial da Confederação Brasileira de Futebol não é a comercialização de produtos, o público não deixa de reconhecê-la ou passa a ter uma imagem negativa a seu respeito somente porque foram comercializados produtos contrafeitos com a sua marca. Ausência de demonstração do efetivo dano moral na hipótese.

10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1372136/SP, Relatora Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013)

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. (AgRg no REsp 1200475/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 02/10/2012);

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 51913/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/11/2011, DJe 01/02/2012).

Desse modo, a Corte estadual se alinhou à jurisprudência acima colacionada e afastou a condenação dos danos morais ao argumento de não ter havido abalo à imagem e à reputação da marca, pois as mercadorias foram apreendidas na alfândega do Porto de Paranaguá, nem sequer tendo ingressado no mercado nacional.

Asseverou, ainda, não ter sido demonstrada a violação à identidade da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marca perante os consumidores dos produtos falsificados a fim de caracterizar a desvalorização da marca, sendo inviável a condenação aos danos morais.

Confira-se o seguinte trecho extraído do aresto combatido (e-STJ, fls. 393-397):

No caso concreto, deve ser ponderada a circunstância peculiar de que as mercadorias discutidas sequer ingressaram no mercado, pois foram retidas na alfândega do Porto de Paranaguá.

Portanto, não há como cogitar da vulgarização da marca "Louis Vuitton" perante os consumidores, ou mesmo que o produto contrafeito tenha abalado a imagem e reputação das recorridas no mercado.

(...).

Não está caracterizada a violação da identidade das apeladas perante os consumidores dos produtos copiados, pois não houve demonstração de que sua imagem e boa fama tenham sido abaladas no mercado. Não se desincumbiram, pois, de demonstrar a desvalorização da marca, ônus que lhes competia, conforme entendimento pacificado na Corte Superior.

(...).

Sendo insuficiente a contrafação para configuração do dano moral, e não demonstrando as recorridas o abalo de sua imagem e reputação no mercado, improcede o pedido de dano moral.

Por conseguinte, além do Tribunal de origem estar em consonância com o entendimento desta Corte Superior, como as conclusões a que chegou se deram com base na acurada análise de todo o acervo probatório dos autos, infirmar tais premissas para asseverar a ocorrência do abalo à imagem das recorrentes demandaria o reexame de provas, medida inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2016/0248913-1

AgInt no
AREsp 986.843 / SP

Números Origem: 0120872-21.2012.8.26.0100 01208722120128260100 0120872212012826010090000
1208722120128260100 120872212012826010090000

PAUTA: 21/02/2017

JULGADO: 21/02/2017

Relator

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

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 : LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA
AGRAVANTE : LOUIS VUITTON MALLETIER
ADVOGADO : RODRIGO GIANNI CARNEY E OUTRO(S) - SP208528
AGRAVADO : TL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : VINICIUS TEODORO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP029439

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA
AGRAVANTE : LOUIS VUITTON MALLETIER
ADVOGADO : RODRIGO GIANNI CARNEY E OUTRO(S) - SP208528
AGRAVADO : TL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : VINICIUS TEODORO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP029439

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(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrigli e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

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