



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 228.942 - SP (2012/0189820-1)

RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)
AGRAVANTE : DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S) - SP163543
AGRAVADO : IBASA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA G PELICER E OUTRO(S) - SP200970

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 06 de março de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2012/0189820-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt no AREsp 228.942 / SP**

Números Origem: 27072005 53989344 75692005 9125900932007 91259009320078260000 994070346564

PAUTA: 02/06/2016

JULGADO: 02/06/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MARCELO ANTONIO MOSCOGLIATO**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
AGRAVADO : IBASA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA G PELICER E OUTRO(S)

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
AGRAVADO : IBASA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA G PELICER E OUTRO(S)

CERTIDÃO

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

O presente feito foi retirado de pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 228.942 - SP (2012/0189820-1)

RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)
AGRAVANTE : DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S) - SP163543
AGRAVADO : IBASA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA G PELICER E OUTRO(S) - SP200970

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - Relator:

Trata-se de agravo interno manejado por DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA contra a r. decisão de fls. 264/266, da lavra do ilustre Ministro Raul Araújo, que negou provimento ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que, de acordo com a moldura fática delineada no v. acórdão recorrido, não ficara comprovado o abalo imaterial da agravante a autorizar a indenização por danos morais.

Irresignada, a agravante sustenta, em resumo, que, "havendo a contrafação, a agravada fica obrigada a ressarcir os danos causados à agravante, independentemente de comprovação dos mesmos, pois, a prova de prejuízo para se obter indenização não precisa ser demonstrada 'in casu', eis que o simples fato de haver a contrafação da marca, seja de qual maneira for, já acarreta prejuízos de toda a sorte à proprietária da marca (agravante)" (fl. 278).

Apesar de intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões, conforme noticia a certidão de fl. 285.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 228.942 - SP (2012/0189820-1)

VOTO

**O EXMO. SR. MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - Relator:**

A irresignação merece prosperar.

Sustenta a agravante que o simples uso indevido da marca gera o dever de indenizar por danos materiais (o que efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar), porquanto decorre do ato de violação ao direito de propriedade industrial.

Com efeito, faz-se apropriado esclarecer que as instâncias de origem reconheceram a existência do uso indevido pela agravada da marca titulada pela agravante, deixando, no entanto, de fixar a devida indenização em razão da não comprovação dos danos, senão vejamos nas seguintes passagens do v. acórdão recorrido, *in verbis*:

"O juiz reconheceu na sentença o uso indevido da marca, mas julgou improcedente a ação no que diz respeito ao pedido de indenização.

Acertada a decisão do juiz de julgar improcedente o pedido de indenização, tendo em vista a falta de prova da ocorrência de danos. A bem proferida decisão:

Não merece acolhimento o pedido de indenização formulado pela requerente. Verifica-se na inicial apresentada que a requerente não expôs os danos que teria sofrido em razão do uso indevido da expressão "DM" na embalagem do sabonete produzido pela requerida. Nenhuma menção aos danos materiais ou morais porventura sofridos foi feita na causa de pedir exposta às fls. 03/07. Somente à fl. 11, pleiteia a autora que a, ré seja condenada ao pagamento de indenização, pela ilicitude praticada, por perdas e danos e lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença. Não se pode olvidar que a fase de liquidação de sentença tem por escopo, apenas, fixar o quantum debeatur. Com isso, deve o autor comprovar, no próprio processo de conhecimento, a ocorrência do dano, o nexo Lu causal e a conduta voluntária e culposa do réu, nos termos do artigo 186 do Código Civil, sob pena de restar prejudicado o reconhecimento do ato ilícito e, por conseguinte, a fixação de indenização." (fl. 195)

Nesse contexto, uma vez reconhecida no aresto recorrido a violação ao direito de propriedade industrial, consubstanciado na utilização indevida da marca "DM" em materiais de mesmo ramo mercadológico (artigos de higiene pessoal), faz-se necessária a condenação do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

contrafator a indenizar materialmente o detentor da marca, independentemente da comprovação dos danos, porquanto presumida, nos termos dos arts. 208 e 209 da LPI, cujo valor pode ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

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 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),



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.327.773/MG, Rel. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/02/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL.

1 - Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016.

2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX.

3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil.

4 - A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida.

5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido.

7 - O prejuízo causado 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, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

8 - Recurso especial provido.

(REsp 1.677.787/SC, Rel. Ministra **NANCY ANDRIGHI**, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe de 02/10/2017)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. INSULFILM. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1- Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora em 10/10/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos.

3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4- O dano patrimonial causado ao titular de direito de marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despendida a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

5- Recurso especial provido.

(REsp 1.635.556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/11/2016)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para conhecer do agravo e prover o recurso especial, no sentido de reformar o v. acórdão recorrido, julgando procedente o pedido inicial e condenar a ora agravada ao pagamento de danos materiais, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

O ônus da sucumbência deve ser imputado exclusivamente à demandada, devendo arcar integralmente com custas e despesas processuais, e com o pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2012/0189820-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt no AREsp 228.942 / SP**

Números Origem: 27072005 53989344 75692005 9125900932007 91259009320078260000 994070346564

PAUTA: 06/03/2018

JULGADO: 06/03/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S) - SP163543
AGRAVADO : IBASA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA G PELICER E OUTRO(S) - SP200970

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S) - SP163543
AGRAVADO : IBASA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : ÂNGELA CRISTINA G PELICER E OUTRO(S) - SP200970

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, deu provimento ao agravo interno, nos termos do voto Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.