



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.372.136 - SP
(2013/0412987-2)**

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF
ADVOGADOS : MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA E OUTRO(S)
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA
ROGÉRIO GOMES GIGEL
AGRAVADO : YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADO : JONAS GOMES

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRAFAÇÃO DE MARCA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE.

1. Inadmissibilidade dos embargos de declaração em face da ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados, pois o aresto paradigma cuida de caso no qual a atividade primordial do sujeito passivo da contrafação guarda estreita relação com os produtos falsificados, ao passo que o aresto embargado trata de hipótese em que a atividade precípua do sujeito passivo da falsificação, Confederação de Desportos, não ostenta a mínima correlação com os produtos contrafeitos, assentos almofadados.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Seção, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, nesta assentada, os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Luis Felipe Salomão. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 10 de setembro de 2014(Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.372.136 - SP
(2013/0412987-2)**

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF
ADVOGADOS : MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA E OUTRO(S)
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA
ROGÉRIO GOMES GIGEL
AGRAVADO : YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADO : JONAS GOMES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF contra a decisão de indeferimento liminar dos embargos de divergência, por ausência de similitude fático-jurídica, pois, enquanto *o aresto paradigma cuida de caso no qual a atividade primordial do sujeito passivo da contrafação porta estreita relação com os produtos falsificados, o aresto embargado cuida de caso em que a atividade precípua do sujeito passivo da falsificação, a Confederação Brasileira de Desportos - CBF, não ostenta a mínima correlação com os produtos contrafeitos, almofadas* (nas fls. 409/412).

A agravante sustenta o cabimento dos embargos de divergência, porque *"tanto o caso paradigma, quanto o caso em análise nestes autos, o pedido de condenação do falsificador em danos morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, na hipótese de contrafação de marca"* (na fl. 417).

Nesse passo, defende que *"o paradigma determinou a condenação por danos imateriais porque o dever de indenizar danos morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação e não da atividade precípua da vítima da contrafação"* (na fl. 419).

Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que se dê provimento ao recurso especial, fazendo prevalecer o entendimento exposto no acórdão paradigma.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.372.136 - SP
(2013/0412987-2)**

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF
ADVOGADOS : MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA E OUTRO(S)
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA
ROGÉRIO GOMES GIGEL
AGRAVADO : YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADO : JONAS GOMES

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

O inconformismo não merece acolhida, pois, da leitura das razões do agravo regimental, não se extrai argumentação apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, os embargos de divergência foram interpostos por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF contra acórdão da egrégia Terceira Turma, assim ementado:

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.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Inaplicabilidade da Lei 9.610/98 à hipótese.

7. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido 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 1.372.136/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 21/11/2013)

Sustentou a embargante que "o acórdão recorrido não está em harmonia com a orientação jurisprudencial da 04ª Turma deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consagra que na hipótese de contrafação de marca (já reconhecida nestes autos), a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação" (na fl. 380).

Neste contexto, salientou que "a orientação jurisprudencial trazida à colação consagrada que comprovada a existência da contrafação, os prejuízos de ordem material e moral são conseqüências naturais do ato ilícito reconhecido", apresentando como paradigma o AgRg no AREsp 83.049/PR que possui a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO E DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ E PRECEDENTE DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.

1. Resta claro que a convicção formada pelo Tribunal de origem decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ).

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." (REsp 1322718/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 11/12/2012).

3. Quanto à insurgência contra o valor dos danos morais e dos honorários de sucumbência, verifica-se que não foi apontada qualquer violação a dispositivo de lei federal, tampouco suscitado dissídio jurisprudencial, o que enseja a deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 83.049/PR, Rel. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**, QUARTA TURMA, DJe de 15/10/2013)

Em resumo, afirmou que a divergência é evidente, pois "*o dano moral, em casos de violação de propriedade industrial, como o tratado nestes autos é in re ipsa*" (a fl. 382).

Todavia, a decisão agravada deve ser mantida, porque "*o conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigma*" (AgRg nos EREsp 1.046.463/PE, Rel. Ministra **ELIANA CALMON**, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/6/2013).

De fato, o aresto paradigma cuida de caso de apreensão de **tênis falsificados**, no qual "*é inconteste, pela análise das imagens (fls. 05/07) a intenção de se utilizar da fama angariada pela **marca Nike***" (grifou-se, AgRg no AREsp 83.049/PR).

Por sua vez, o acórdão impugnado analisa hipótese em que "*o acórdão recorrido entendeu que a mera comercialização de produtos ostentando a marca 'CBF' pela recorrida não era apta a causar abalo moral à pessoa da recorrente, haja vista que ela "**não tem como atividade-fim a fabricação ou comercialização de produtos com seu logotipo, mas sim a administração do desporto***", concluindo pela ausência de dano moral em face da "*peculiaridade de que as pessoas que adquirem os produtos licenciados pela recorrente estão muito mais interessadas em ostentar algo que tenha relação com a seleção brasileira de futebol do que com a marca "**CBF**" propriamente dita*" (grifou-se, nas fls. 359/374).

Ou seja, o aresto paradigma cuida de caso no qual a atividade primordial do sujeito passivo da contrafação porta estreita relação com os produtos falsificados. Ao revés, na hipótese do aresto embargado, a atividade precípua do sujeito passivo da falsificação, Confederação de Desportos, não ostenta a mínima correlação com os produtos contrafeitos.

Desse modo, em face da singularidade do presente caso, é inviável o estabelecimento de identidade entre os substratos fáticos e jurídicos dos acórdãos confrontados,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

prejudicando a alegação da divergência jurisprudencial em face da ausência de similitude.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2013/0412987-2 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg nos EREsp 1.372.136 / SP**

Números Origem: 0023663142010 00236631420108260006 133656020108260006 201300610252
23663142010 236631420108260006 2366314201082600065 6100133652

EM MESA

JULGADO: 10/09/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS

Secretária

Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA
MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA E OUTRO(S)
EMBARGADO : YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JONAS GOMES

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA
MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA E OUTRO(S)
AGRAVADO : YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS - MICROEMPRESA
ADVOGADO : JONAS GOMES

CERTIDÃO

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

A Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ausentes, justificadamente, nesta assentada, os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Luis Felipe Salomão.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.