

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 894650 - SP (2016/0083909-0)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA
AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM KG
AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH E CO KG
ADVOGADOS : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA - RJ058342
PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - RJ113149
OTÁVIO SARAIVA PADILHA VELASCO - RJ118962
MARCIA CRISTINA RAFFAELLI SANT'ANNA E OUTRO(S) - SP113352
AGRAVADO : EMS S/A
ADVOGADO : GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON E OUTRO(S) - SP205237

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA RECONHECIDA ENTRE BUSCOPAN E MUCOSOLVAN E OS RESPECTIVOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA. PECULIARIDADES FÁTICAS. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. TUTELA INIBITÓRIA EFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS. PROVA CONSIDERADA DE SIMPLES PRODUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, 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. A conclusão da Corte de origem, no sentido de que houve deferimento de tutela antecipada, eficaz para inibir danos decorrentes da exploração dos produtos similares, além de não ter sido produzida prova da alteração das receitas com a comercialização dos medicamentos, o que afastaria a necessidade de indenização, está solidamente fincada em circunstâncias fático-probatórias excepcionais, que não podem ser reapreciadas na estreita via especial (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

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

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 18 de novembro de 2019 (Data do Julgamento)

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de agravo interno interposto por Boehringer Ingelheim do Brasil Química Farmacêutica Ltda. e outros contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.805):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Sustentam as agravantes que não seria aplicável o entendimento do enunciado n. 7/STJ, porque o dano decorrente de ato de concorrência desleal é presumido, nos termos do art. 209 da Lei n. 9.279/1996. Assevera que esta Corte Superior tem julgados nesse sentido e que, no caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a violação aos direitos de marca e *trade dress*, contudo, afastou a pretensão indenizatória, ao fundamento de que não se teriam comprovados os danos decorrentes.

O prazo para impugnação transcorreu *in albis* (e-STJ, fl. 1.888).

É o relatório.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 894.650 - SP (2016/0083909-0)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA
AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM KG
AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH E CO KG
ADVOGADOS : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA - RJ058342
PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - RJ113149
OTÁVIO SARAIVA PADILHA VELASCO - RJ118962
MARCIA CRISTINA RAFFAELLI SANT'ANNA E OUTRO(S) - SP113352
AGRAVADO : EMS S/A
ADVOGADO : GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON E OUTRO(S) - SP205237

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA RECONHECIDA ENTRE BUSCOPAN E MUCOSOLVAN E OS RESPECTIVOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA. PECULIARIDADES FÁTICAS. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. TUTELA INIBITÓRIA EFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS. PROVA CONSIDERADA DE SIMPLES PRODUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, 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. A conclusão da Corte de origem, no sentido de que houve deferimento de tutela antecipada, eficaz para inibir danos decorrentes da exploração dos produtos similares, além de não ter sido produzida prova da alteração das receitas com a comercialização dos medicamentos, o que afastaria a necessidade de indenização, está solidamente fincada em circunstâncias fático-probatórias excepcionais, que não podem ser reapreciadas na estreita via especial (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno desprovido.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

A despeito do esforço argumentativo das agravantes, os argumentos aduzidos não são suficientes para infirmar a incidência do óbice do enunciado n. 7/STJ.

Com efeito, esta Corte Superior tem entendimento de que a utilização indevida de marca registrada por terceiros enseja a indenização a título de reparação de danos materiais e morais, os quais podem ser presumidos, postergando-se para a fase de liquidação a demonstração efetiva do *quantum* correspondente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA RECONHECIDA. SETEX E SEDEX. SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. SERVIÇOS. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE AS MARCAS. CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, 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. As conclusões da Corte de origem - no sentido de (i) ser indevida a utilização pela demandada da marca SETEX, (ii) ser impossível a coexistência da referida marca com a marca SEDEX (de titularidade da autora, a ECT) e (iii) ser necessária a apuração do montante indenizatório devido em liquidação de sentença - resultaram do exame do acervo fático-probatório carreado nos autos e, por isso, inviável se torna modificá-las, nesta via especial, dada a inafastável incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.536.128/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/3/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 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.

(AgInt no AREsp n. 228.942/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, DJe 9/3/2018)

Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem sopesou circunstâncias fáticas peculiares para concluir pela improcedência do pedido indenizatório.

A propósito, sublinha-se que, no cenário apreciado, estava em cotejo os sinais utilizados para identificar as embalagens dos medicamentos Buscopan e Mucosolvan, ambos de produzidos pelas agravantes, e os correspondentes genéricos, produzidos pela recorrida. Destacou-se no acórdão que a exceção aos direitos de exclusivo, introduzidos pela Lei n. 9.787/1999, não se estendia sobre os direitos de identificação comerciais, mas tão somente à fórmula e produto patenteado. Desse modo, afirmando a existência de similaridade entre as embalagens produzidas por cada uma das litigantes, concluiu-se pela existência de violação aos signos marcários.

A despeito desse reconhecimento, afastou-se a indenização, porque a concessão de tutela antecipada teria sido suficiente para afastar os danos decorrentes da exploração simultânea e, que ainda que o cumprimento da medida tivesse contado com um alargamento do prazo, não teria havido por parte das agravantes a demonstração de uma redução de receita com a venda dos medicamentos, prova que seria facilmente produzida pelas agravantes.

É o que se verifica dos seguintes trechos do voto vencedor (e-STJ, fls. 1.478/1.481):

O art. 209, da Lei 9279/96, permite que a indústria que se sinta lesada por ter concorrente apresentado produto idêntico com embalagem semelhante, possa reivindicar proteção no âmbito civil. A BOEHRINGER INGELHEIM conseguiu tutela antecipada e, com isso, praticamente eliminou o risco comercial decorrente da dualidade [...]

No caso, não existe nos autos prova documental que indique um decréscimo nas vendas da autora desde a entrada no mercado, em 2005, do produto similar da EMS, com a utilização dos mesmos símbolos com que a autora se identifica perante os seus consumidores. Impossível reconhecer o dano indenizável. **E, convém admitir, seria até simples realizar essa prova** (art. 333, I, do CPC).

Diante desse cenário fático-probatório extremamente peculiar, é que, no concreto, a revisão da conclusão do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas, o que não é mesmo admitido na estreita via especial (Súmula n. 7/STJ):

Com esses fundamentos, nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no AREsp 894.650 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2016/0083909-0

Número de Origem:

91442061320078260000 5640120050182030 59405 5942005 12512006 994070311876

Sessão Virtual de 12/11/2019 a 18/11/2019

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM KG

AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH E CO KG

ADVOGADOS : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA - RJ058342

PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - RJ113149

OTÁVIO SARAIVA PADILHA VELASCO - RJ118962

MARCIA CRISTINA RAFFAELLI SANT'ANNA E OUTRO(S) - SP113352

AGRAVADO : EMS S/A

ADVOGADO : GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON E OUTRO(S) - SP205237

ASSUNTO : DIREITO CIVIL

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM KG

AGRAVANTE : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH E CO KG

ADVOGADOS : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA - RJ058342

PAULA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES - RJ113149

OTÁVIO SARAIVA PADILHA VELASCO - RJ118962

MARCIA CRISTINA RAFFAELLI SANT'ANNA E OUTRO(S) - SP113352

AGRAVADO : EMS S/A

ADVOGADO : GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON E OUTRO(S) - SP205237

TERMO

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

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 18 de novembro de 2019