



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

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

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL *IN RE IPSA*. RECENTE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os aclaratórios são cabíveis quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, situação que se observa na espécie. Omissão quanto à recente mudança de entendimento pela Terceira Turma do STJ.

2. Os danos causados por violação aos direitos de propriedade industrial não exigem comprovação para fins indenizatórios, sendo prescindível que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado. A importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerra hipótese de dano *in re ipsa* (REsp 1535668/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016).

3. Embargos acolhidos a fim de sanar a omissão e conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

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, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 16 de maio de 2017(data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LVMH Fashion Group Brasil Ltda. e outra ao acórdão desta Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno, conforme se verifica da seguinte 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.

Em suas razões (e-STJ, fls. 610-616), as embargantes alegam a existência de omissão acerca do recente entendimento firmado por este Colegiado, no julgado do REsp n. 1.535.668/SP, no sentido de que os danos morais decorrentes da contrafação se configuram *in re ipsa*.

Sem impugnação.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

Inicialmente, rememora-se que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, situação que se observa na espécie.

Com efeito, nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 587-594), as embargantes colacionaram a ementa de recente julgado desta Terceira Turma que modificou o entendimento acerca da configuração dos danos morais relativos à propriedade industrial.

Assim, não obstante se verifique o erro material por parte das embargantes ao informar o número do precedente, já que asseveraram ter sido julgado o REsp n. 1.535.688/SP quando na verdade o correto seria o REsp n. 1.535.668/SP, contata-se a omissão no acórdão embargado relativa à mudança de entendimento.

Consoante se verifica do aludido precedente, este Colegiado passou a entender que o dano moral originado da importação de produtos contrafeitos caracteriza hipótese de dano *in re ipsa*, isto é, independe da comprovação de que os produtos tenham sido expostos ao mercado, decorrendo, portanto, do direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca.

Confira-se a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.

6- 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.

7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8- Verba compensatória arbitrada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1535668/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016 - sem grifo no original)

Desse modo, conquanto o subjetivismo que envolve o arbitramento do *quantum* indenizatório, a fixação do montante deve ser realizada levando em consideração o porte das sociedades embargantes, a credibilidade e o alcance da marca objeto de falsificação, bem como a quantidade de material apreendido.

Ademais, também deve ser considerada a natureza do dano sofrido e a função pedagógico-preventiva da condenação. Por outro lado, deve-se ter mente que não houve a exposição dos produtos contrafeitos ao mercado consumidor interno.

Dessa forma, e observados os precedentes desta Corte em casos análogos, fixa-se em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o montante devido a título de compensação por danos morais.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

omissão, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de condenar a ora embargada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2016/0248913-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EDcl no AgInt no AREsp 986.843 / SP**

Números Origem: 0120872-21.2012.8.26.0100 01208722120128260100 0120872212012826010090000
1208722120128260100 120872212012826010090000

PAUTA: 16/05/2017

JULGADO: 16/05/2017

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA
EMBARGANTE : LOUIS VUITTON MALLETIER
ADVOGADO : RODRIGO GIANNI CARNEY E OUTRO(S) - SP208528
EMBARGADO : 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, acolheu os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.