



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.179.125 - RJ (2009/0033260-8)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : MAM BABYARTIKEL GMBH
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE E OUTRO(S)
RECORRENTE : BEBÊ SAÚDE LTDA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE MACHADO CALMON DE AGUIAR E OUTRO(S)
RECORRENTE : BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO : CLEA MARIA GONTIJO CORRÊA DE BESSA E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. USO INDEVIDO DE MARCA. DESVIO DE CLIENTELA. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL *IPSO FACTO*.

1. Não há similitude fática entre os julgados comparados de molde a amparar o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois no paradigma há possível confusão de marcas causada pela existência de sociedades empresárias com nomes parecidos e produtos próprios de cada uma com marcas semelhantes, enquanto no aresto recorrido o problema se deveu à alteração que a ex-distribuidora realizou nas embalagens dos produtos da distribuída.

2. Nas situações referentes à violação de direito de propriedade industrial, nem sempre esta Corte Superior considera a ocorrência de dano moral *ipso facto*, exigindo a demonstração da lesão à honra ou à reputação do titular da marca. Essa lesão ocorre, p. ex., quando há falsificação de produtos, com a vulgarização da marca vítima de contrafação, situação em que a lesão ao direito de imagem do titular da marca não depende de prova.

3. Na hipótese, o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois considerou inexistir dano moral *ipso facto*, diante das peculiaridades do caso, em que as partes litigantes mantinham relacionamento comercial anterior, que ensejou a venda, exclusivamente, de estoque remanescente do produto autêntico, com desvio de clientela decorrente do uso de embalagem com marca diversa da do fabricante, porém com a devida identificação deste. Então não se reconheceu o dano moral.

4. Recurso especial da distribuída conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da ex-distribuidora não



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

conhecido. Recurso especial da nova distribuidora conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, não conhecer do recurso da Babycare Comercial Importadora e Exportadora LTDA, conhecer em parte do recurso da MAM Babyartikel GMBH e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer do recurso da Bebê Saúde LTDA e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentaram, oralmente, o Dr. Luiz Henrique Ferreira Leite, pela recorrente MAM BABYARTIKEL GMBH, e a Dra. Rosane Lúcia de Souza Thomé, pela recorrente BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Brasília, 1º de dezembro de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.179.125 - RJ (2009/0033260-8)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : MAM BABYARTIKEL GMBH
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE E OUTRO(S)
RECORRENTE : BEBÊ SAÚDE LTDA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE MACHADO CALMON DE AGUIAR E OUTRO(S)
RECORRENTE : BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO : ROSANE LÚCIA DE SOUZA THOMÉ E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:

Por MAM BABYARTIKEL GMBH e BEBÊ SAÚDE LTDA foi proposta ação de reparação de danos em face de BABYCARE COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (processo na origem de n. 2001.001.028.805), alegando, em apertada síntese, que a ré comercializava os produtos MAM no Brasil, porém, em julho de 1998, a primeira autora denunciou o relacionamento comercial mantido com a ré, concedendo aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Inconformada, a ré ingressou com ação cautelar contra as ora promoventes, obtendo liminar que autorizava a continuidade da comercialização dos produtos MAM pelo prazo de 180 dias, o qual se esgotou em 9.2.1999.

A partir dessa data, diz a primeira autora que seus produtos passaram a ser distribuídos, com exclusividade no Brasil, pela segunda autora. Ocorre que a ré, mesmo após vencido o prazo de 180 dias concedido liminarmente, continuou a comercialização dos produtos, valendo-se de embalagem com a marca "babi", o que ficou constatado em ação de busca e apreensão processada perante a 23ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

Entendem as recorrentes que a referida conduta da ré viola tanto o direito da fabricante sobre a marca como também o direito de comercialização exclusiva dos produtos no Brasil, titularizado pela segunda autora, o que enseja a necessidade de reparação.

De fato, tem-se nos autos que, pela ré BABYCARE COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, fora, anteriormente a esta, proposta ação de reparação de danos (processo na origem de n. 98.001.159.088-8) contra MAM BABYARTIKEL GMBH e BEBÊ SAÚDE LTDA, alegando-se, em apertada síntese, que pela força do trabalho de seus sócios conseguira conquistar parte do mercado brasileiro para os



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

produtos da marca "MAM", pertencente à sociedade empresária de origem austríaca, porém a primeira ré daquela ação decidiu prosseguir no mercado sem a autora, descartando-a e se apropriando de seu fundo de comércio, de parte de seus empregados e de todo o *know-how* mercadológico desenvolvido por BABYCARE.

Na mesma sentença foram julgadas ambas as ações. A ação movida por MAM BABYARTIKEL GMBH e BEBÊ SAÚDE LTDA foi julgada procedente em parte, resultando na condenação da ré BABYCARE a pagar às promoventes o *"valor dos lucros cessantes correspondentes ao desvio de clientela, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento"*, além dos ônus da sucumbência.

A ação movida por BABYCARE teve os pedidos tidos como parcialmente procedentes para condenar: a) solidariamente, a MAM e a BEBÊ SAÚDE a pagar R\$ 819.505,75 (oitocentos e dezenove mil, quinhentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais no valor de 0,5% ao mês, a contar do desembolso de cada parcela das despesas, até 12 de janeiro de 2003, quando a correção e os juros serão equivalentes à taxa SELIC, considerando a regra do artigo 406 do Código Civil de 2002; b) também solidariamente, as rés a recomprar os produtos MAM estocados pela BABYCARE, pelo preço de mercado do dia do pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (v. sentença de fls. 346 a 380, datada de 31.1.2006); c) as rés aos ônus da sucumbência. Opostos embargos de declaração pela autora BABYCARE, foram acolhidos pelo Juízo de primeiro grau, que condenou as rés nas penas de litigância de má-fé, no montante de 1% sobre o valor da causa (art. 17, II, do CPC), bem como em reparar a autora em vista dos prejuízos experimentados (art. 18, § 1º, do CPC), fixando a indenização em 10% sobre o valor da causa, além de fazer incluir na parte dispositiva da sentença o seguinte, **verbis**:

"Condeno as Rés, MAM e Bebê Saúde, a pagarem a Babycare os lucros cessantes no valor de R\$ 1.228.060,59 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), a ser corrigido a contar da data do laudo pericial pelo INPC e juros legais a contar da data em que haveria o lucro. Os juros legais são de 0,5% ao mês até 12 de janeiro de 2003, quando os índices de correção monetária e juros serão substituídos pela taxa Selic, tal como determina a regra do art. 406 do C.C. 2002. Faço este parte integrante da sentença." (fls. 1.065/1.066, do processo daquela ação).

Manejadas apelações pelas partes litigantes, a colenda 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu acórdão que guarda a seguinte ementa:

"APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. PRODUTOS PARA BEBÊS. DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO POR PARTE DA DISTRIBUIDORA. CONCESSÃO DE



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRAZO EXÍGUO PARA O ESGOTAMENTO DO ESTOQUE REMANESCENTE JUNTO À DISTRIBUIDORA. CONSTITUIÇÃO POR PARTE DA DISTRIBUÍDA, DE OUTRA PESSOA JURÍDICA, CONTROLADA PELA MESMA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SEUS PRODUTOS NO MERCADO NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA ANTIGA DISTRIBUIDORA, BEM COMO UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PELA MESMA, ALÉM DE SEU CADASTRO DE CLIENTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ALARGAMENTO DO PRAZO MEDIANTE LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CAUTELAR, POSTERIORMENTE RECONSIDERADA EM PARTE E CONFIRMADA, COM AS ALTERAÇÕES, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELA DISTRIBUIDORA VISANDO A REPARAÇÃO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DA DENÚNCIA DO CONTRATO. DEMANDA INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELA DISTRIBUÍDA E SUA PARCEIRA EM FACE DA ANTIGA DISTRIBUIDORA, EM RAZÃO DO DESVIO DE CLIENTELA OCASIONADO PELA INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS, TRAVESTIDOS POR EMBALAGENS COM OUTRO NOME, APÓS O FIM DO PRAZO CONCEDIDO NA AÇÃO CAUTELAR.

- Conquanto não se possa concluir pela existência de cláusula de exclusividade no contrato de distribuição celebrado verbalmente entre MAM e Babycare - inobstante a exclusividade de fato, reconhecida nos autos -, resta inequívoco que a denúncia imotivada da avença por parte da distribuída causou graves prejuízos à distribuidora, em razão da surpresa e da exigüidade do prazo concedido;

- Danos emergentes caracterizados, à luz de todo o investimento e despesas assumidas pela distribuidora para a divulgação e comercialização dos produtos da distribuída, sendo surpreendida pela denúncia imotivada do contrato, diante da conduta da distribuída, que lhe vendera grande estoque de mercadorias poucos dias antes de romper o ajuste;

- Afastamento da condenação por lucros cessantes, uma vez que, consistindo estes naquilo que se deixa de ganhar em razão do ilícito praticado, já encontram-se abrangidos pela condenação de obrigação de fazer imposta à distribuída e sua parceira. Confirmar-se este aspecto da condenação configuraria inviável bis in idem, proporcionando o enriquecimento sem causa da vítima;

- Litigância de má-fé por parte da distribuída e de sua nova parceira, ao negarem, em juízo, a existência do estreito vínculo social mantido pelas mesmas;

- Aplicação dos parâmetros constantes da Lei nº 6.729/79, diante da atipicidade do contrato em questão, bem como da semelhança entre o mesmo e a espécie regulada na referida lei;

- Juros incidentes sobre a condenação a contar da data da citação, nos termos do art. 305 do CC/02, à razão de 0,5% ao mês até o dia



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

12/01/03, passando, a partir de então, para 1% ao mês, na forma estabelecida no art. 161, § 1º, do CTN. Súmula nº 95 do TJ/RJ;
- Correção monetária, incidente a contar da data da propositura da ação, sendo calculada mediante a aplicação da UFIR, índice estabelecido pela Corregedoria-Geral da Justiça através do Provimento nº 03/1993;
- PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS COM RELAÇÃO AOS AUTOS DE Nº 98.001.159088-8.
- DESPROVIMENTO DE TODOS OS APELOS INTERPOSTOS COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE Nº 2001.001.028805-4." (fls. 480/481)

Opostos embargos de declaração por MAM e BEBÊ SAÚDE, foram rejeitados (fls. 506/509).

Vem, então, recurso especial de BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, com fundamento na letra "c" do permissivo constitucional, alegando que o aresto recorrido está em confronto com acórdão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no que se refere à interpretação do art. 1.059 do Código Civil de 1916.

Diz a recorrente que o aresto recorrido entendeu que a simples associação das marcas MAM e "Babi" seria suficiente para caracterizar o desvio de clientela. O acórdão trazido como paradigma, por seu turno, encerra a tese de que, apesar da confusão de marcas e "da analogia de suas atividades", não se admite presumir a existência de lucros cessantes, fato que depende de demonstração cabal.

Assevera que a questão foi prequestionada, pois, se a Corte de origem condenou a recorrente a pagar lucros cessantes por presunção, é incontroverso ter cuidado do tema expresso no art. 1.059 do Código Civil de 1916.

Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: "*Os artigos 1059 e 1538 do Código Civil não dispensam a indenização dos lucros cessantes da prova de serem eles existentes*" (REsp 159.793/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA). E também que: "*O lucro cessante não se presume, nem pode ser imaginário. A perda indenizável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar. A prova da existência do dano efetivo constitui pressuposto ao acolhimento da ação indenizatória*" (REsp 107.426/RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).

Requer o provimento do recurso para que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Há, também, recurso especial de MAM BABYARTIKEL GMBH, com



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

fundamento nas letras "a" e "c" do permissivo constitucional, alegando maltrato aos arts. 209 da Lei 9.279/96 e 159 do Código Civil de 1916, bem como dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 466.761/RJ, da relatoria da eminente Min. NANCY ANDRIGHI.

Afirma que a BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA cometeu ato ilícito, pois vendeu os produtos MAM em embalagem que trazia impressa marca absolutamente estranha à da fabricante. Apesar de a sentença reconhecer a prática do ilícito, indeferiu o pedido de reparação por danos morais, o que foi confirmado pelo aresto recorrido, sob o fundamento de que não houve repercussão negativa em relação à qualidade dos produtos MAM. Entende, porém, que a reparação por danos morais é devida, já que o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que o simples uso indevido da marca já gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Assinala que, na hipótese, deve ser dado ao caso o mesmo tratamento que se dá à pessoa física, pois a ofensa se dá na honra subjetiva, e não na honra objetiva, invocando o art. 159 do Código Civil de 1916.

Aponta em abono a sua tese o REsp 101.059/RJ, da relatoria do em. Min. Ruy Rosado de Aguiar.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta egrégia Corte.

Vem, ainda, recurso especial de BEBÊ SAÚDE LTDA., com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 195, 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96.

Afirma que, se foi reconhecido pelas instâncias ordinárias que a recorrida, BABYCARE, praticou conduta reprovável ao vender os produtos MAM sob embalagem de outra marca, significa que ficou reconhecida a prática de concorrência desleal, o que enseja o dever de reparação moral, nos termos dos arts. 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial.

Pede seja provido o recurso especial para que a recorrida seja condenada a reparar os danos morais que experimentou na qualidade de representante exclusiva dos produtos MAM.

Contrarrazões de BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ao recurso especial de MAM BABYARTIKEL GMBH às fls. 599/612. Afirma a recorrida que a aferição da ocorrência de danos morais incide no óbice da Súmula 7/STJ. Diz, ainda, que o aresto estadual não reconheceu a ocorrência de contrafação,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

entendendo ter havido apenas desvio de clientela decorrente de uma associação de marcas, e não de falsificação ou plágio. Ressalta que no REsp 131.000/CE já ficou decidido ser impossível o reconhecimento da contrafação em recurso especial. Assevera, ademais, não estar configurado o dissídio pela alínea "c" do permissivo constitucional em razão da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados. Ressalta, por fim, que não foi reconhecida a existência de dano à reputação da recorrente, daí por que a reparação moral foi afastada.

Contrarrazões de BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ao recurso especial de BEBÊ SAÚDE às fls. 613/618. Diz que o aresto estadual não reconheceu a ocorrência de contrafação e alterar esse resultado demandaria revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Aduz, de outra parte, que a recorrente não é detentora da marca MAM, o que retira sua legitimidade para reclamar danos morais. Requer, em vista disso, a condenação da recorrente às penas da litigância de má-fé.

Contrarrazões de MAM BABYARTIKEL GMBH ao recurso especial de BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA às fls. 621/629. Diz a recorrida que não se sustenta a alegação de que o acórdão guerreado teria admitido o pagamento de lucros cessantes presumidos, já que ficou afirmada expressamente a prática de ato "reprovável". Alterar essa conclusão, ademais, dependeria do reexame de provas, o que não se admite em recurso especial em vista da Súmula 7/STJ. Assevera, ainda, que o desvio de clientela é evidente. Afirma, de outra parte, que inexistente similitude fática entre os acórdãos confrontados a amparar a alegação de existência de dissídio jurisprudencial. Cita, em amparo à sua tese, o REsp 466.761/RJ, da relatoria da eminente Min. NANCY ANDRIGHI.

Contrarrazões de BEBÊ SAÚDE ao recurso especial de BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA às fls. 647/651. Diz que a pretensão da recorrente é tão somente o reexame de provas. Assevera que o desvio de clientela é inegável, o que reduziu o seu faturamento, bem como o da MAM. Assevera que o recurso especial não merece ser conhecido.

Os três recursos especiais foram inadmitidos pela ilustre Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 654/656) e ascenderam a esta Corte por força do provimento dos Ags 963.585/RJ, 964.239/RJ e 957.214/RJ.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.179.125 - RJ (2009/0033260-8)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : MAM BABYARTIKEL GMBH
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE E OUTRO(S)
RECORRENTE : BEBÊ SAÚDE LTDA
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE MACHADO CALMON DE AGUIAR E OUTRO(S)
RECORRENTE : BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO : ROSANE LÚCIA DE SOUZA THOMÉ E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS

VOTO

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

Examino os recursos na ordem em que foram interpostos, analisando em primeiro lugar o de BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E TRANSPORTADORA LTDA, alicerçado na alínea "c" do permissivo constitucional.

Diz a recorrente que o aresto recorrido, ao entender que a associação de marcas, por si só, pode ser lesiva aos interesses das recorridas, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes, diverge do quanto decidido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da apelação cível nº 52.503-4/6, no sentido de que os lucros cessantes devem ser comprovados, não se admitindo simples presunção.

Não fica configurado, porém, o dissídio jurisprudencial alegado, em vista da ausência de similitude fática entre os arestos confrontados.

Com efeito, o aresto trazido como paradigma trata de hipótese em que duas sociedades empresárias têm denominações parecidas e atuam na mesma atividade industrial, tendo a Corte Paulista entendido que o uso do vocábulo "Fortiplast" como elemento fantasiado e característico da denominação social de uma delas causava confusão entre os produtos de ambas, prejudicando-as, julgando a lide em favor daquela que primeiro registrou seu nome comercial (v. fls. e-STJ 538 a 540). Em vista da possibilidade de confusão, foi determinada a abstenção do uso do vocábulo "Fortiplast" por uma das sociedades, porém foi negado o pedido de indenização em perdas e danos, pois o prejuízo não ficara comprovado (v. fl. 539).

No caso em comento, a recorrente alterou as embalagens dos produtos MAM que havia em seu estoque, passando a comercializá-los com a marca "babi" (apesar de ainda ser possível a identificação do fabricante - v. sentença à fl. 377). Nesse contexto, comercializou os



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

próprios produtos da MAM, e não outros suscetíveis, por semelhança, a causar confusão entre os consumidores.

Em vista dessa alteração na embalagem dos produtos, concluiu o aresto recorrido que ***"inequivocamente as práticas comerciais efetuadas pela BabyCare são aptas a causar prejuízo à MAM e à Bebê Saúde, um vez que o desvio de clientela é evidente, à medida que a associação das marcas 'MAM' e 'babi' pode ser lesiva aos interesses comerciais das vítimas, MAM e Bebê Saúde"*** (fl. 491, grifo nosso).

Como se vê, em princípio, não há similitude fática entre os julgados comparados de molde a amparar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois no paradigma há possível confusão de marcas causada pela existência de sociedades empresárias e produtos próprios de cada uma com marcas semelhantes, enquanto no aresto recorrido o problema se deveu à alteração que a recorrente realizou nas embalagens dos produtos fabricados pela MAM.

Vale ressaltar, de todo modo, que em processo semelhante ao alçado a paradigma, esta Corte entendeu que na hipótese de uso indevido de marca, capaz de gerar confusão perante os consumidores e, com isso, desvio de clientela, é desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo, que se presume. Confira-se:

"CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.

1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida.

Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.

3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado.

4. Recurso especial provido."

(REsp 1.174.098/MG, Rel. **MIN. NANCY ANDRIGHI**, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2011, DJe de 15/8/2011)

Ausente a similitude, não conheço do recurso especial de BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E TRANSPORTADORA LTDA.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Passo, então, ao exame do recurso especial de MAM BABYARTIKEL GMBH, que alega maltrato aos arts. 209 da Lei 9.279/96 e 159 do Código Civil de 1916, o qual comporta análise conjunta com o recurso especial de BEBÊ SAÚDE, a qual alega que o reconhecimento da existência de concorrência desleal implica a necessidade de reparação dos danos morais decorrentes dessa prática, nos termos dos arts. 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial.

Dizem as recorrentes que o simples uso indevido da marca gera o dever de indenizar por danos materiais e morais, pois está ínsita no ato de violação ao direito de propriedade industrial a repercussão negativa na honra subjetiva da sociedade titular da marca.

Nesse contexto, afirmam que, como foi reconhecida no aresto recorrido a violação ao direito de propriedade industrial, faz-se necessária a fixação de valor a título de reparação moral.

Cumpre assinalar, de início, que, no caso dos autos, dadas as peculiaridades que ostenta, foi reconhecido o uso indevido da marca da recorrente acarretando apenas desvio de clientela, porém sem a prática de contrafação ou outro grave ilícito, apto a gerar dano moral. Confira-se o seguinte trecho da r. sentença confirmada pelo v. acórdão recorrido, **verbis**:

"127- Com relação à prática da concorrência desleal, ao contrário do sustentado pela MAM e Bebê Saúde os produtos comercializados pela BABYCARE indicam que são produzidos pela MAM, sendo tal fato identificado na embalagem que agora passa a veicular a marca da BABYCARE, 'babi'. Não há concorrência desleal já que o fabricante é identificado a olho nu, tal como constatarem os peritos criminais, laudo de fls. 50/81, primeiro parágrafo de fl. 68. Entendo que a associação das duas marcas, 'babi' e MAM, que podem gerar certa confusão aos consumidores, que não poderão identificar de pronto que os produtos contidos naquela embalagem são fabricados pela MAM, enfraquecer a marca MAM (sic). Outrossim, leva a crer ao consumidor menos avisado que o produto lá contido é fabricado por 'babi', assim, quando o estoque de produtos MAM da BABYCARE acabar e a marca 'babi' começar a comercializar produtos de outro fabricante, tal irá efetivamente desviar a clientela, entendo que se a conduta não é típica, artigo 195, II e IV da Lei de Propriedade Industrial, tal não a coloca em situação de conduta lícita para fins de responsabilidade civil." (fl. 378)

Assim, também no aresto recorrido, **verbis**:

"Conquanto não tenha a sua conduta caracterizado desobediência, diante da dúvida existente quanto à manutenção do prazo da liminar após a sua reconsideração, nem tampouco concorrência desleal, porquanto não caracterizada a fraude, inequivocamente as práticas comerciais efetuadas pela BabyCare são aptas a causar



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

prejuízo à MAM e à Bebê Saúde, uma vez que o desvio de clientela é evidente, à medida que a associação das marcas 'MAM' e 'babi' pode ser lesiva aos interesses comerciais das vítimas MAM e Bebê Saúde."

Os precedentes a seguir transcritos demonstram que nem sempre esta Corte Superior considera a ocorrência de dano moral *ipso facto* em situações referentes à violação de direito de propriedade industrial, exigindo que o dano moral seja demonstrado de forma efetiva. Confira-se:

"CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.

1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida.

Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.

3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado.

4. Recurso especial provido."

(REsp 1.174.098/MG, Rel. **Ministra NANCY ANDRIGHI**, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2011, DJe de 15/8/2011)

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. DANO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO.

I - As razões recursais aludem a danos à imagem, porém fazem referência à diminuição de valor decorrente da comercialização de produtos com a utilização não autorizada de sua marca, bem como a diminuição de seu prestígio perante potenciais patrocinadores, o que configura dano material, já reconhecido pelas instâncias ordinárias.

II - Os fatos narrados pela recorrente não levam à conclusão de que caracterizado o dano à imagem, o qual, tido pelo Tribunal de origem como não comprovado, não podem ser demonstrados em Recurso Especial, dada a necessidade de reexame de prova.

Recurso Especial improvido."

(REsp 811.934/RS, Rel. **Ministro SIDNEI BENETI**, TERCEIRA



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA, julgado em 12/8/2010, DJe de 23/8/2010)

Como visto, o uso indevido de uma marca não acarreta **ipso facto** dano moral à pessoa titular do direito. É necessário demonstrar a lesão à honra e à reputação do titular da marca, o que não ocorreu na hipótese em comento, consoante se verifica no voto condutor do aresto recorrido, **verbis**:

"Nesse diapasão, entendo pertinentes as observações do magistrado sentenciante, no sentido de que, não tendo havido repercussão negativa sobre a visão dos consumidores quanto à qualidade dos produtos fabricados pela MAM, nem tampouco diante de seus parceiros comerciais, não se encontra devidamente configurado o dano moral indenizável." (fls. 491/492).

Nesse passo, o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte, pois considerou inexistir dano moral *ipso facto*, diante das peculiaridades do caso, em que as partes litigantes mantinham relacionamento comercial anterior, que ensejou a venda, exclusivamente, de estoque remanescente do produto autêntico, com desvio de clientela decorrente do uso de embalagem com marca diversa da do fabricante, porém com a devida identificação deste.

No que se refere ao dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 466.761/RJ, da relatoria da ilustre Ministra **NANCY ANDRIGHI**, este não está configurado, em vista da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados.

Com efeito, o aresto paradigma cuida de hipótese bem diversa desta, pois ali foi reconhecida a ocorrência criminosa de falsificação de produtos, acarretando a vulgarização da marca registrada, rendendo ensejo à reparação por danos morais. São os termos de seu voto condutor, **verbis**:

*"O dissídio jurisprudencial apontado restou devidamente demonstrado.
A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais, fixados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)."*

A situação dos autos, como visto, não cuida de hipótese de falsificação e comercialização de produtos falsificados, com o que se afasta a alegação da existência de dissídio jurisprudencial na espécie. Vale ressaltar, nesse ponto, que ficou consignado na sentença ser possível identificar que os produtos comercializados pela BabyCare eram fabricados pela



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MAM (fl. 377).

Em vista disso, conheço do recurso especial de MAM BABYARTIKEL GMBH em parte e, nessa parte, nego-lhe provimento, e conheço do recurso de BEBÊ SAÚDE LTDA e lhe nego provimento.

Ante o exposto:

a) ausente a similitude entre os julgados, não conheço do recurso especial de BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E TRANSPORTADORA LTDA.;

b) conheço do recurso especial de MAM BABYARTIKEL GMBH em parte e, nessa parte, nego-lhe provimento; e

c) conheço do recurso de BEBÊ SAÚDE LTDA e lhe nego provimento.

É como voto.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2009/0033260-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.179.125 / RJ

Números Origem: 20010010288254 200600133062 200702247070 200713515454
 200713708477 980011438112

PAUTA: 01/12/2011

JULGADO: 01/12/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	MAM BABYARTIKEL GMBH
ADVOGADO	:	LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE E OUTRO(S)
RECORRENTE	:	BEBÊ SAÚDE LTDA
ADVOGADO	:	LUIZ HENRIQUE MACHADO CALMON DE AGUIAR E OUTRO(S)
RECORRENTE	:	BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO	:	ROSANE LÚCIA DE SOUZA THOMÉ E OUTRO(S)
RECORRIDO	:	OS MESMOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE, pela parte RECORRENTE: MAM BABYARTIKEL GMBH

Dr(a). ROSANE LÚCIA DE SOUZA THOMÉ, pela parte RECORRENTE: BABYCARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso da Babycare Comercial Importadora e Exportadora LTDA, conheceu em parte do recurso da MAM Babyartikel GMBH, e, nesta extensão, negou-lhe provimento e conheceu do recurso da Bebê Saúde LTDA e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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