RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.773 - MG (2011/0122337-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

EMENTA

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

7. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, em renovação de julgamento, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do relator.

Vencidos, em parte, a Ministra Maria Isabel Gallotti e o Ministro Marco Buzzi, que divergiam no tocante à indenização por danos morais.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 28 de novembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 07/03/2017 JULGADO: 07/03/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Após o voto do relator dando provimento ao recurso especial, PEDIU VISTA o Ministro Raul Araújo.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 18/04/2017 JULGADO: 18/04/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Adiado para a sessão de 25/04/2017 por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 18/04/2017 JULGADO: 20/04/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Adiado por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 18/04/2017 JULGADO: 25/04/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

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

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Adiado por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo

RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.773 - MG (2011/0122337-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:

Relembro o caso.

Trata-se de recurso especial agitado pelas autoras de Ação Ordinária Cominatória cumulada com Indenização por Perdas e Danos, COTEMIG EMPRESARIAL S/A e SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS, com arrimo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetivando a reforma do v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJ-MG, que, confirmando a sentença, deixou de condenar a ré, ora recorrida, CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, embora tenha reconhecido a prática de concorrência desleal, consubstanciada na utilização indevida, pela ré, no mesmo ramo de atividade, da marca CETEMIG, que colide com a marca COTEMIG, das promoventes, em razão da ausência de prova dos danos alegados.

O douto relator, **Ministro Luis Felipe Salomão**, em judicioso voto, apresentado na sessão ocorrida em 7 de março do corrente ano, deu provimento ao apelo nobre, aplicando o entendimento de que seria presumível a existência de danos patrimoniais e morais em decorrência da repudiável conduta imputada ao recorrido, reconhecida pelas instâncias locais, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo. Fixou os danos morais em R$ 50.000,00 e remeteu à liquidação de sentença a apuração da extensão econômica dos danos materiais.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

De início, quanto à alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73, acompanha-se o ilustre relator para afastá-la, porquanto a eg. Corte local debruçou-se efetivamente sobre a questão suscitada, decidindo, porém, de forma contrária aos interesses das recorrentes, o que, deveras, não pode ser confundido com omissão, tampouco ausência de fundamentação, consoante firme

jurisprudência desta Corte Superior.

No tocante à matéria de fundo, faz-se necessário pontuar, desde logo, que a presente demanda tem nascedouro na exploração indevida, pelo recorrido, do nome empresarial "CETEMIG" e do registro do domínio *www.cetemig.com.br* na rede mundial de computadores, causando confusão com a marca "COTEMIG" pertencente às recorrentes, devidamente registrada no INPI, bem como conflitando com o domínio *www.cotemig.com.br*, ambos anteriormente registrados pelas recorrentes.

A marca, direito de propriedade industrial, é definida por lei (Lei 9.279, de 14/mai/1996) como sendo "*os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*" (LPI, art. 122), cuja finalidade é diferenciar o produto ou serviço de seus concorrentes. Sua propriedade, que possui proteção de escalão constitucional (CF, art. 5º, XXIX), é adquirida mediante registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (LPI, art. 129), bem como o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação (LPI, art. 130, I, II e III).

Com efeito, a violação ao direito marcário implica a prática de concorrência desleal, com potencial para confundir consumidores e captar clientela do concorrente (titular da marca) em locupletamento ilícito e com prejuízo para este.

Sobre o tema, é importante mencionar o seguinte julgado:

> *"DIREITO COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA "GAROTA" (REGISTRADA NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). PROTEÇÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.*
> *I - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Dec. 75.572/1975, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização.*
> *II - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propaganda ou documentos e objetos.*
> *III - **A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o***

locupletamento com esforço alheio."
(REsp 40.190/RJ, Rel. **Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA**, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/1997, DJ de 29/09/1997, p. 48.207)

Havendo a possibilidade de confusão entre os consumidores, caracterizado estará o conflito entre marcas, devendo prevalecer, em regra, a registrada em primeiro lugar, tendo em vista que vigora no Brasil o sistema de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, com registro no órgão ou entidade competente. Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - REGISTRO - ESTABELECIMENTO OU NOME COMERCIAL - ART. 65, V, DA LEI Nº 5.772/71 - VEDAÇÃO - SEMELHANÇAS - CONFUSÃO OU DÚVIDA - PROTEÇÃO DA MARCA - DESPROVIMENTO.
1 - ***Conforme jurisprudência pacífica nesta Corte, deve ser afastado o emprego de nomes ou expressões de marcas semelhantes, quer pela grafia, pronúncia ou qualquer outro elemento capaz de causar confusão ou dúvida aos possíveis adquirentes do produto.*** *Ademais, nos termos do art. 65, V, da Lei nº 5.772/71 é vedado, expressamente, o registro como marca de título de estabelecimento ou nome comercial.*
2 - Precedentes (REsp nºs 30.751/SP, 65.002/SP, 62.770/RJ e 40.190/RJ).
3 - Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp 653.609/RJ, Rel. **Ministro JORGE SCARTEZZINI**, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ de 06/12/2004, p. 335)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. COLISÃO DE MARCAS. 1. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 2. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. 3. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 4. CARÁTER AUTÔNOMO OU PREPARATÓRIO DA CAUTELAR. FALTA DE INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL VIOLADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. 5. LEI Nº 9.279/96. MARCAS MISTAS "SIM RADIOSAT" E "SIM TV". COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL EM RAZÃO DA SIMILITUDE DOS ELEMENTOS GRÁFICOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 6. FATO SUPERVENIENTE. ANÁLISE PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 7. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso ante os termos do Enunciado nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito foi suscitada a destempo, apenas nas razões do recurso especial, sem que em nenhum momento anterior a recorrente tenha pleiteado o ingresso do INPI no feito. Além disso, as matérias de ordem pública não prescindem do necessário prequestionamento, sendo inviável sua apreciação de ofício nos caso em que não suscitadas nas instâncias ordinárias (Súmula nº 282 do STF).
3. Não há violação ao art. 535 do CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
4. A questão relativa ao caráter preparatório ou autônomo da ação cautelar não pode ser conhecida na instância especial porque a ausência de indicação da norma federal violada e a deficiente fundamentação recursal impedem a compreensão da controvérsia (Súmula nº 284 do STF).
5. O acórdão estadual, ao analisar os elementos gráficos das marcas mistas "SIM RADIOSAT" e "SIM TV", concluiu que a similitude entre elas é apta a causar confusão nos consumidores, o que impede nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, que não pode ser considerada uma terceira instância recursal (Súmula nº 7 do STJ).
6. Não há que se falar em violação do art. 462 do CPC se o fato superveniente invocado pela recorrente foi analisado pelo órgão julgador em embargos de declaração e tido por insuficiente para alterar o resultado do julgamento.
7. Recurso especial não provido."
(REsp 1.421.365/RN, Rel. **Ministro MOURA RIBEIRO**, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe de 14/11/2016)

"RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO À MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. CONFLITO ENTRE OS SIGNOS "DAVE" E "DOVE". INEGÁVEL SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. PRODUTOS DESTINADOS AO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96. Interpretação.
2. Conflito entre os signos "DAVE" e "DOVE". Utilização em produtos idênticos, semelhantes ou afins. Marcas registradas na mesma classe perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.
3. Semelhança gráfica e fonética entre as expressões. Inadmissível a coexistência de ambas no mesmo ramo de atividade comercial, sob pena de gerar indesejável confusão mercadológica.
4. Registro da expressão mais moderna - "DAVE" - invalidado, em face da anterioridade do registro da marca "DOVE".
5. Recurso especial improvido."
(REsp 1.235.494/RJ, Rel. **Ministro VASCO DELLA GIUSTINA - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS -**, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe de 21/03/2011)

> *"DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS SEMELHANTES. NOMES QUE, EMBORA COMUNS, DISTINGUEM MARCA DE PRODUTO ESPECÍFICO CONSAGRADO NO MERCADO. EXCLUSIVIDADE DE USO. PROVIMENTO.*
> ***I - A exclusividade da marca "Leite de Rosas" é violada pelo uso da expressão "Desodorante Creme de Rosas", mormente em embalagem semelhante.***
> ***II - Embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no mercado de modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original.***
> *III - Recurso Especial provido."*
> (REsp 929.604/SP, Rel. **Ministro SIDNEI BENETI**, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe de 06/05/2011)

Convém transcrever, ante sua importância para a solução do caso em discussão, a lição de **Fábio Ulhoa Coelho**, *in verbis:*

> *"**É uma questão teórica de difícil elucidação a do conceito de concorrência desleal** (cf. Cerqueira, 1946: 1.266/1.271; Ripert-Roblot, 1947:336). **Não há competição empresarial sem o intuito de conquista de mercado.** Desse modo, o elemento fundamental da concorrência, sua essência mesmo, é o intuito de alargar a clientela, em prejuízo de concorrentes dedicados ao mesmo segmento de mercado. O objetivo imediato do empresário em competição é simplesmente o de cativar consumidores, por meio de recursos (publicidade, melhoria da qualidade, redução do preço etc.) que motivem a direcionar suas opções no sentido de adquirirem o produto ou serviço que, e não outro empresário fornece. Ora, o efeito necessário da competição é a indissociação entre o benefício de uma empresa e o prejuízo de outra, ou outras. **Na concorrência, os empresários objetivam, de modo claro e indisfarçado, infligir perdas a seus concorrentes, porque é assim que poderão obter ganhos.***
> [...]
> *Sendo assim, **não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal.** Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. **A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também se identificam a concorrência leal e a desleal**. São os meios idôneos e meios inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. **Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva.**"*

> (*in* Curso de direito comercial, volume I : direito de empresa - 16ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, págs. 253/254 - grifou-se)

No caso em anunciação, a instância local concluiu pela existência de colisão entre a marca COTEMIG e o domínio de mesmo nome na rede mundial de computadores, previamente registrados pelas autoras-recorrentes, e o nome empresarial e de domínio na internet CETEMIG, utilizados pelo réu-recorrido, no mesmo ramo de atividades, conforme se infere das seguintes passagens da r. sentença, *in verbis*:

> *"Analisando os autos, verifico que o cerne da demanda diz respeito à utilização, pela parte ré, de marca semelhante àquela registrada pela parte autora, pretendendo esta ser indenizada pelos danos patrimoniais e morais sofridos em virtude da conduta da ré, além do pedido cominatório de obrigação de não fazer.*
> In casu, *a pretensão das autoras merece prosperar, visto que restou demonstrada nos autos a sua titularidade sobre a marca "Cotemig", conforme registro no INPI (fls. 184/198), além da utilização do domínio de internet "www.cotemig.com.br" (fls. 81/85).*
> *Por outro lado, a semelhança entre as marcas utilizadas pelas partes é patente, tanto no que se refere à aparência visual dos signos quanto no que tange ao som e grafia das palavras "Cotemig" e "Cetemig".*
> *Ressalte-se que, pelo que consta dos autos, o registro e o uso da marca e do domínio de* internet *pelas autoras é muito anterior à utilização da marca "Cetemig" pela ré.*
> [...]
> *Em se tratando de marca mista, tanto o sinal figurativo como a expressão registrada estão sob a proteção da Lei 9.279/96, o que confere às autoras o direito de impedir a sua utilização por empresa que fabrique produto ou exerça atividade similar à sua, sendo esse direito de utilização da marca exclusivo do proprietário.*
> *Desse modo, é imperativo o reconhecimento do direito de proteção da marca "Cotemig", de titularidade das autoras.*
> *Logo, o pedido cominatório deve ser acolhido, determinando-se que a ré se abstenha de utilizar a marca "Cetemig" ou qualquer outra que se assemelhe à marca "Cotemig", bem como não mantenha site com nome semelhante ao das autoras."* (fls. 506/507 - grifou-se)

Assim, embora reconhecida a prática de concorrência desleal, consubstanciada na possibilidade de indução dos consumidores a erro, em razão da adoção de nome empresarial com grafia e pronúncia semelhantes à da marca de sociedade empresarial concorrente, com exploração da mesma atividade econômica e atuação na mesma região geográfica, as instâncias de origem julgaram improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento da ausência de comprovação dos prejuízos experimentados.

A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor proferido no julgamento que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a r. sentença:

> *"Compulsando a inicial bem como os documentos trazidos juntos com ela, observa-se que os autores pretendem que o dano material e moral seja calculado em liquidação de sentença, baseado nesta lei, porém tal lei não faz menção do momento processual em que deve ser produzida a prova a fins de mensurar os danos morais e materiais.*
> *Porém, tenho entendimento de que os danos materiais bem como os danos morais devem restar demonstrados através da produção de provas, não sendo válidos para tanto documentos unilaterais para tanto, observadas as regras do artigo 333, inciso I, do CPC.*
> [...]
> *Em que pese a documentação trazida no caderno processual, tenho entendimento de que a mesma é unilateral, não servindo de base para a mensuração de eventual dano moral e material.*
> ***Ao ser intimado para informar as provas que desejava produzir, conforme consta de fls. 356, a parte autora se manifestou contrária à produção de qualquer outra prova, conforme consta de fls. 365.***
> [...]
> *Assim sendo, entendo que necessária seria a comprovação do alegado dano. Não restando este comprovado, impossível é a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização, mesmo que quantificada posteriormente."* (fls. 570/574 - grifou-se)

Com efeito, conforme destaque da transcrição *supra*, na hipótese, as promoventes dispensaram a produção de outras provas, além daquelas já anexadas aos autos, em audiência, como se vê nas fls. 444 e 459 e-STJ.

A análise do cabimento ou não de indenização por danos materiais, especialmente no tocante à necessidade de comprovação dos prejuízos sofridos (no caso, exclusivamente a título de lucros cessantes, única modalidade de dano material requerida na apelação) pelo titular da marca violada, passa, necessariamente, pelo exame dos seguintes dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996), a saber:

> *"Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.*
>
> *Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, **a criar confusão entre estabelecimentos** comerciais, industriais ou **prestadores de serviço**, ou entre os produtos e serviços postos no*

comércio.
§ 1º (...)
§ 2º (...)

Art. 210. ***Os lucros cessantes*** *serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:*
I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem."

O festejado doutrinador anteriormente mencionado faz os seguintes comentários acerca dos referidos dispositivos, *in verbis*:

"O texto legal referente à matéria (concorrência desleal genérica), o art. 209 da LPI, ressalva o direito a indenização civil por atos de competição desleal não tipificados como crime, quando "tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, ***a criar confusão entre estabelecimentos*** *comerciais, industriais ou* ***prestadores de serviço****, ou entre os produtos e serviços postos no comércio". A primeira parte da transcrição revela um* ***legislador desatento à referida dificuldade de repousar na intenção ou no resultado da prática empresarial, a distinção entre a concorrência leal e desleal - em ambas, o empresário quer impor prejuízos ao concorrente, porque essa é a condição de seus ganhos. No restante do dispositivo transcrito, percebe-se que, dos meios fraudulentos para a realização da concorrência desleal, referiu-se a lei unicamente à indução dos consumidores em erro,*** *deixando de lado a violação do segredo de empresa e os muitos outros em que a concorrência desleal genérica pode se traduzir.*
[...]
Na verdade, ***qualquer meio inidôneo gera a responsabilidade civil por concorrência desleal.*** *A dificuldade de apontar, de modo exaustivo, a lista de meios desleais é a mesma de distinguir a concorrência desleal genérica das formas lícitas de competição.*
A lei estabelece critérios para a definição do valor da indenização a ser paga ao empresário vítima de concorrência desleal. Em termos gerais, o art. 208 da LPI preceitua que a "indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido"*. É, na verdade, apenas uma forma diferente de estabelecer o mesmo critério genérico da legislação civil, que define o montante da indenização pelo que efetivamente se perdeu mais o que razoavelmente se deixou de ganhar (CC, art. 402).*
Em especial, quanto aos lucros cessantes, o legislador se preocupou em definir que o valor do ressarcimento será o mais favorável ao prejudicado dentre três possíveis: *a) os benefícios que ele teria se não tivesse existido*

> *a deslealdade competitiva; b) os benefícios que o concorrente condenado auferiu; c) a remuneração que o prejudicado teria recebido se, por meio da licença, houvesse legitimado a ação do concorrente (LPI, art. 210). É bem verdade que* ***o primeiro critério tem abrangência maios que a do conceito de lucros cessantes, de sorte que a sua utilização dar-se-á apenas nos casos em que não houve outras perdas.*** *O* ***segundo critério não poderá****, por sua vez,* ***ser utilizado se o autor da concorrência desleal, a despeito dela, não conseguiu auferir benefício concreto.*** *Finalmente,* ***o último critério é cabível só nas indenizações por práticas que poderiam ser objeto de licença****, como, por exemplo, as de utilização de nome empresarial, sinal de propaganda, título de estabelecimento ou insígnia alheia.* ***Nenhum dos critérios apontados pela lei, desse modo, se pode aplicar em qualquer situação. Sempre haverá pelo menos uma hipótese em que determinado critério se revela inoperante****.* ***Não se trata, portanto, de conjunto de alternativas de que sempre poderão se socorrer as vítimas da concorrência desleal. Em outros termos, entre as vias legais de fixação dos lucros cessantes, não existe nenhuma que possa, ou mesmo deva, preponderar sobre a outra de modo definitivo****. Será sempre uma mera questão quantitativa a da operacionalização desses critérios: isto é, aplica-se o que resultar maior valor de indenização.*"
> (*in* Curso de direito comercial, volume I: direito de empresa - 16ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, págs. 259/260 - grifou-se)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tende a reputar presumida a existência de dano patrimonial, uma vez demonstrada a violação a direito de propriedade industrial, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, conforme se infere dos seguintes julgados:

> *"Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário.* ***Propriedade industrial. Marca. Contrafação.*** *Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.*
> ***- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.***
> ***- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.***
> ***- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos morais.***

- Recurso especial a que se dá provimento."
(REsp 466.761/RJ, Rel. **Ministra NANCY ANDRIGHI**, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ de 04/08/2003, p. 295)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO.
1. Jurisprudência firme do STJ no sentido de ser desnecessária a prova concreta do prejuízo nos casos de uso indevido da marca.
2. Ao depositante é assegurado assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 1.388.817/SP, Rel. **Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO**, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe de 28/03/2014)

"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 1.536.128/CE, Rel. **Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe de 31/03/2016)

No mesmo sentido, dentre outros julgados, vale destacar: o REsp 646.911/SP, Rel. **Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO**, TERCEIRA TURMA, julgado em

02/06/2005, DJ de 22/08/2005, p. 266; o REsp 125.694/RJ, Rel. **Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR**, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ de 28/11/2005, p. 291; e o REsp 1.207.952/AM, Rel. **Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO**, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe de 1º/02/2012.

A despeito do entendimento pretoriano acima destacado, há de se considerar que, em qualquer caso envolvendo ilícito civil, deve estar presente a comprovação dos prejuízos materiais efetivamente experimentados. Tratando-se de dano de natureza material, ou seja, de prejuízo efetivo, concreto, não há como se dispensar a prova de sua ocorrência fática. Isso, porque as perdas e danos são o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente (ou provavelmente) se deixou de ganhar, segundo definição dada pelos arts. 402 e 403 Código Civil de 2002.

Não há, *data venia*, espaço para presunção de dano material, pois este, de forma diferente do dano de natureza extrapatrimonial a ser sempre meramente reparado por estimativa, deve ser indenizado com precisão pelo ofensor. Logo, deve o dano material ser comprovado em sua existência, como pressuposto para que seja a vítima devidamente indenizada, isto é, recolocada indene.

Nesse sentido, as pertinentes lições de **Rui Stoco**, *in verbis*:

> *"**A responsabilidade civil envolve, antes de tudo o dano, o prejuízo, o desfalque, o desequilíbrio ou descompensação do patrimônio de alguém.***
> *Contudo, **sem a ocorrência do dano não há responsabilidade civil**, pois consiste essa 'na obrigação imposta, em certas condições, ao autor de um prejuízo, de repará-lo, quer em natura, quer em algo equivalente' (Georges Vedel. Droit Administratif. 5. E. 1973, p. 325).*
> *Impende ressaltar que no âmbito penal, para a existência de ilícito dessa natureza, o dano pode até ser relevado e, ainda assim, existirá o crime e o agente será responsabilizado com sanção penal. Há figuras típicas penais que não exigem resultado no plano físico, como os chamados crimes formais ou de mera conduta e os delitos de perigo. Entretanto, **no plano civil, embora haja ilícito que não causa dano, não ingressa no âmbito da responsabilidade civil, ou seja, sem dano não há o que exigir em termos de reparação.***
> *A responsabilidade civil decorre da ação ou omissão, dolosa ou culposa, cuja consequência seja a produção de um prejuízo (Cretella Jr., Ob. cit., p. 43).”*
> (*in* Tratado de Responsabilidade Civil. Tomo I. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 164 - grifou-se)

No caso em tela, é importante ressaltar que, no tocante ao pedido de indenização por perdas e danos, a parte autora, ora recorrente, após a sentença, limitou-se a pugnar na apelação pelo

pagamento de lucros cessantes, nada dispondo sobre dano emergente, reduzindo o âmbito da discussão apenas àquela modalidade de dano patrimonial.

Nesse aspecto, sobre lucros cessantes, apropriado se faz trazer a lume a lição de **Cristiano Chaves de Farias**, **Nelson Rosenvald** e **Felipe Peixoto Braga Netto**, *in verbis*:

> *"**Os lucros cessantes merecem aferição ainda mais rígida que os danos emergentes para fins de procedência de pretensões indenizatórias, até mesmo pela dificuldade de prova da relação de causalidade entre a conduta antijurídica e a lesão.** O que não se deseja é a reparação de danos meramente hipotéticos ou fantasiosos, representações imaginárias de ganhos reivindicados pelo ofendido, **miragens de lucro**, sem qualquer demonstração objetiva de um nexo causal entre a lesão e a mutação de seu estado econômico.*
> [...]
> *Por isto, a exata hermenêutica da parte final do artigo 402 do Código Civil, requer que onde se leia a expressão, "o que razoavelmente deixou de lucrar", entenda-se o vocábulo "razoavelmente" como "provavelmente" e não como uma simples estimativa de um quantitativo X ou Y de indenização, **mas como a existência real dos prejuízos**. Mesmo porque, admitido o prejuízo, a indenização não será pautada pelo razoável, mas pelo provável. Isto é, prevalecerá na concretude do caso, o exame do desenrolar dos acontecimentos, com base nos fatos antecedentes e na probabilidade objetiva de consumação dos prejuízos, **tendo a sentença o cuidado de demarcar um período certo de incidência, ou seja, somente aquele em que a parte ficou impossibilitada de auferir lucros em decorrência do evento danoso.**"*
> (*in* Curso de direito civil. Responsabilidade civil. Vol. III. Ed. Juspodivm: Salvador, 2014, págs. 290/291 - grifou-se)

Seguindo essa ordem de ideias, embora admitida a teoria do dano *in re ipsa*, por meio da qual se presume a existência de prejuízo em decorrência do próprio ato ilícito, independentemente de sua comprovação, verifica-se, *data maxima venia*, a existência de incompatibilidade com o instituto do dano patrimonial. Sem embargo de entendimento contrário, deve-se entender que, por mais reprovável que seja a conduta atribuída ao infrator, a existência do dano patrimonial, mormente de lucros cessantes, não prescinde de comprovação.

Sobre o tema, apropriado se faz, mais uma vez, apresentar a doutrina de **Rui Stoco**:

> *"Afirmou-se ao longo deste trabalho que **o dano deve ser certo, posto que a 'chave' ou 'senha' para surgir a obrigação de indenização está na efetiva existência do dano.***
> ***Portanto, em linha de princípio, o dano não se presume.***
> *Também restou acentuado ser o **dano um dos elementos fundamentais da***

responsabilidade civil, sendo certo que pode haver ilícito sem dano, mas não poder haver responsabilidade civil sem dano, posto que este exsurge como pressuposto objetivo do dever de reparar.

É certo que os danos devem ser provados por quem os alega, vedado falar em dano 'remoto', 'provável', 'hipotético' ou 'eventual', de sorte que apenas os danos diretos e efetivos encontram supedâneo para seu ressarcimento, devendo ser cabalmente demonstrados e encontrar expressão econômica aferível, quando se trata de prejuízo material.

Todavia, ***não se afasta a possibilidade de pressupor o dano, ou seja, aquele que se encontra in re ipsa.***

Vale aqui a lição de ***Flávio Tartuce*** *quando expõe:* ***'Os danos patrimoniais devem ser provados por quem os alega – é antiga a lição'****.*

*E prossegue: '****Em algumas situações até se admite o dano presumido (damnun in re ipsa), mas o que normalmente ocorre é o fato de o autor da demanda ter contra si o ônus de demonstrá-lo, nos termos do art. 333, I do CPC, na categoria dos danos emergentes e lucros cessantes. A prova, com o CC/2002 não se refere apenas à existência do dano mas também à sua extensão (art. 944), a fim de que o aplicador do direito fixe o quantum indenizatório****' (Responsabilidade Civil Objetiva e Risco. São Paulo: Ed. Método, 2011, p. 93).*

Impõe-se todavia obtemperar, divergindo em parte do autor acima citado, que ***apenas o dano moral poderá estar in re ipsa, quando decorra da natureza das coisas, não, contudo, o dano material, que deve estar demonstrado e identificado.***

Segundo ensinança do incomparável ***Aguiar Dias****: '****O que o prejudicado deve provar, na ação, é o dano, sem consideração ao seu quantum, que é matéria da liquidação. Não basta, todavia, que o autor mostre que o fato de que se queixa, na ação, seja capaz de produzir um dano, seja de natureza prejudicial. É preciso que prove o dano concreto, assim entendida a realidade do dano que experimentou, relegando para a liquidação a avaliação do seu montante****' (Da Responsabilidade Civil. 6. Ed. 1979, v. 1, p. 93-94).*

Como alertou ***Sérgio Cavalieri Filho****: '****Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita****' (Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012, n. 17, p. 77).*

E completa ***Carlos Roberto Gonçalves****: "Também* ***nenhuma indenização será devida se o dano não for 'atual' e 'certo'****. Isto porque* ***nem todo dano é ressarcível,*** *mas somente o que preencher os requisitos de certeza e atualidade" (Responsabilidade Civil. 14. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 475).*

(*in* Tratado de Responsabilidade Civil. Tomo II. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 164 - grifou-se)

No presente caso, conforme consta da r. sentença, confirmada pelo eg. Tribunal local, "*a existência dos alegados lucros cessantes não restou demonstrada nos autos*", bem

como "*a parte autora não comprovou que, em virtude da conduta da ré, deixou de lucrar em suas atividades e também não demonstrou o alegado enriquecimento sem causa da ré, conforme previsto nos arts. 209 e 210 da Lei n° 9.279/96*" (fl. 507).

Desse modo, não se comprovando o dano, não há como remeter à liquidação aquilo que, no processo de conhecimento, não teve sua existência certificada.

Em reforço, traz-se à colação lapidar voto condutor proferido pelo douto **Ministro Eduardo Ribeiro**, no julgamento do REsp 115.088/RJ, que assim se manifestou:

> *"Considero que, como em qualquer processo, visando a ressarcimento de dano,* ***duas coisas são indispensáveis****. Em primeiro lugar,* ***que a inicial indique cm que consistiram os prejuízos****. Em segundo,* ***que do processo de conhecimento resulte que efetivamente se verificaram.*** *Pode-se remeter para a* ***liquidação a apuração do valor do dano*** *a ser reparado;* ***não, sua existência.*** *Inconcebível condenar-se a ressarcir prejuízos sem afirmar que ocorreram. Menos ainda proferir sentença condicional, como seria a que impusesse se reparassem danos caso, em liquidação, fossem apurados."* (REsp 115.088/RJ, Rel. **Ministro EDUARDO RIBEIRO**, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/1999, DJ de 07/08/2000, p. 104)

No mesmo sentido, destaca-se recente julgado da colenda Terceira Turma:

> *"DIREITO COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. IMPORTAÇÃO DESAUTORIZADA. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO*
> ***1. Na hipótese de violação de direito exclusivo decorrente de propriedade industrial, a procedência do pedido de condenação a perdas e danos, ainda que independa de efetiva comercialização, não dispensa a demonstração de ocorrência de dano material efetivo.***
> ***2. O sistema brasileiro de responsabilidade civil não admite o reconhecimento de danos punitivos, de modo que a adoção de medidas inibitórias eficazes para prevenir a concretização de dano material, seja pela comercialização, seja pela mera exposição ao mercado consumidor, afasta a pretensão de correspondente reparação civil.***
> *3. Recurso especial improvido."*
> (REsp 1.315.479/SP, Rel. **Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE**, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe de 21/03/2017)

Por relevante, pede-se vênia para transcrever algumas passagens do voto condutor preferido no aresto acima referido, *in verbis*:

> *"Com efeito,* ***diferentemente dos danos extrapatrimoniais, os quais podem ser reconhecidos, em certas circunstâncias, como decorrência automática da conduta lesiva - dano moral in re ipsa -, os danos patrimoniais demandam a demonstração, ao menos, de plausibilidade jurídica, permitindo-se ao julgador inferir que da condição fática comprovada decorre normalmente, segundo as máximas da experiência, dano patrimonial para a vítima.***
> *É notório que o Brasil não adotou o sistema punitivo das reparações civis. A despeito da inconteste despatrimonialização do direito civil, o deslocamento do sistema de responsabilidade civil do patrimônio para a vítima da violação de direito não teve o condão de romper o liame necessário entre o dano e a reparação. Ao contrário, fez-se constar de forma expressa que 'a indenização mede-se pela extensão do dano' (art. 944, do CC/2002), sendo este o limitador máximo da indenização, que ainda poderá ser reduzida se a gravidade da culpa o recomendar (parágrafo único do referido dispositivo). Assim, pode-se afirmar que se reservou ao direito penal e a normas específicas e esparsas a penalidade pela prática de condutas lesivas.*
> [...]
> *Desse modo,* ***a Lei de Propriedade Industrial, ao assegurar ao titular do direito exclusivo violado a pretensão à reparação dos danos sofridos (art. 209) e estabelecer os critérios a serem utilizados para determinação dos lucros cessantes diante da reconhecida dificuldade de sua apuração exata (art. 210), não determina a utilização da indenização como punição, tampouco fixa uma presunção em favor da vítima. A interpretação do art. 209 deve atender e preservar a coerência normativa.****"* (grifou-se)

A par dessas considerações, reputando como essencial a comprovação do prejuízo para a condenação ao pagamento de lucros cessantes, e tendo a Corte de origem, no exame dos elementos fático-probatórios, afastado a comprovação da existência daquele, a modificação do v. acórdão recorrido esbarra irremediavelmente no óbice da Súmula 7/STJ.

No tocante aos danos extrapatrimoniais, por sua vez, dizem as recorrentes que o simples uso indevido da marca geraria o dever de reparar os danos morais, pois estaria ínsita no ato de violação ao direito de propriedade industrial a repercussão negativa na honra objetiva do empresário titular da marca. Nesse contexto, afirmam que, como foi reconhecida no v. aresto recorrido a violação ao direito de propriedade industrial, faz-se necessária a fixação de valor a título de reparação moral.

Cumpre assinalar, a princípio, que, no caso dos autos, dadas as peculiaridades que ostenta, foi reconhecido o uso indevido de marca semelhante a outra de propriedade das recorrentes, com potencial possibilidade de confusão entre consumidores, porém sem imputação de

prática de contrafação ou outro grave ilícito.

De outro lado, é de bom alvitre ressaltar que, embora pacífico na jurisprudência que "*a pessoa jurídica pode sofrer dano moral*" (STJ, Súmula 227), esta não possui honra subjetiva, estando imune às agressões quanto a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida por atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima, porém sua honra objetiva pode ser vulnerada pela atribuição de fatos ofensivos à sua reputação. Nesse sentido:

> *"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.*
> *- Recurso especial interposto em 19/05/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.*
> *- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.*
> *- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.*
> ***- Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial.***
> ***- Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela recorrida.***
> *- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido."*
> (REsp 1.497.313/PI, Rel. **Ministra NANCY ANDRIGHI**, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017)

Destaque-se que a Lei de Propriedade Industrial, por seu turno, não traz regramento acerca da reparação dos prejuízos extrapatrimoniais que eventualmente decorram de sua violação, motivo pelo qual continua a ser exigida a efetiva demonstração do dano moral. Assim, o uso indevido de uma marca não acarreta, ***ipso facto***, dano moral à pessoa jurídica titular do direito, sendo necessário demonstrar a lesão à honra e à reputação do titular da marca.

Aliás, calha salientar que esta Corte Superior nem sempre 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, senão vejamos:

> *"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."
(AgInt no AREsp 986.843/SP, Rel. **Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE**, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 07/03/2017)

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

Nesse passo, tendo o eg. Tribunal *a quo*, em harmonia com a sentença do Juízo de origem, consignado que a parte ora recorrente não teria comprovado a existência do dano extrapatrimonial, a revisão de tal entendimento em sede de recurso especial, de igual modo, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

Diante do exposto, peço *venia* ao ilustre relator para não conhecer do apelo nobre.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 06/06/2017 JULGADO: 06/06/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Raul Araújo não conhecendo do recurso especial, divergindo do relator, PEDIU VISTA a Ministra Maria Isabel Gallotti.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 12/09/2017 JULGADO: 12/09/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti dando parcial provimento ao recurso especial, divergindo em parte do relator, PEDIU VISTA o Ministro Antonio Carlos Ferreira.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 07/11/2017 JULGADO: 07/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Adiado por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 07/11/2017 JULGADO: 14/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTONIO MOSCOGLIATO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Adiado para a próxima sessão por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 07/11/2017 JULGADO: 16/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO MOSCOGLIATO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao recurso especial, acompanhando o relator, e o voto do Ministro Marco Buzzi acompanhando o voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, a Quarta Turma decidiu, diante do empate, superar a preliminar de conhecimento do recurso, com a renovação do julgamento para a sessão de 28/11/2017.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.773 - MG (2011/0122337-1)

VOTO-VENCIDO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Consoante relatado, Cotemig Empresarial S/A e Sociedade Técnica Educacional de Minas Gerais Ltda. interpõem recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ fl. 566):

> AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA SEMELHANTE DE FORMA A PREJUDICAR EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, CPC. Para que haja condenação em danos morais e materiais pelo uso da marca de forma a confundir o cliente, necessário se faz a demonstração do dano sofrido, não podendo restar para a liquidação da sentença a apuração acerca da existência de tais danos e, se existentes, a sua quantificação. É do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do CPC. Recurso não provido.

As recorrentes alegam negativa de vigência dos arts. 165, 458, II, e 535, II, do Código de Processo Civil (1973). Afirmam que o acórdão recorrido é omisso e contraditório, e não foram supridos os vícios apontados nos embargos de declaração indevidamente rejeitados. Indicam, também, violação dos arts. 130, 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96, além de dissídio jurisprudencial.

Sustentam que, a despeito de o Tribunal de origem ter reconhecido o alegado uso indevido de marca, deixou de reconhecer o direito à indenização por danos materiais e morais.

Argumentam que o mero uso da marca de sua propriedade pela recorrida gera o dever de indenizar os prejuízos materiais, de acordo com os critérios objetivamente definidos em lei para a fixação do montante dos lucros cessantes, além do dano moral diretamente decorrente da conduta ilícita.

Em contrarrazões, o Centro de Educação Técnica e Profissional de Contagem Ltda - EPP alega que a recorrente não faz jus a indenização, pois essa só seria cabível se houvesse descumprimento de determinação judicial. Informa ter

acatado a ordem de abstenção do uso da marca, de modo que nada há a reparar.

O Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, deu provimento ao recurso, com o fundamento de que os danos materiais pelo uso indevido da marca são presumidos e o dano moral aferível *in re ipsa*.

O Ministro Raul Araújo entendeu ser o caso de não conhecer do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7 desta Corte.

Inicialmente, entendo não se aplicar à espécie o enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. A questão posta no recurso especial está em se saber se, em face do incontroverso uso indevido da marca da recorrente, imitada pela recorrida, matéria já atingida pela coisa julgada, dá-se o automático dever de indenizar.

Com efeito, a questão de fato relativa ao uso indevido da marca, bem como a utilização do mesmo signo no nome de domínio na rede mundial de computadores, ficou bem definida, sem recurso da ré.

Discute-se, então, se é cabível indenização por danos materiais presumidos como mera decorrência do uso indevido da marca, em montante a ser apurado em fase de liquidação.

Quanto ao ponto, há acórdãos aparentemente díspares deste Tribunal, de um lado afirmando que os danos materiais devem ser comprovados na fase de conhecimento (REsp. 115.008-RJ, relator Ministro Eduardo Ribeiro, DJ 7.8.2000, invocado como fundamento pelo acórdão recorrido; REsp. 316.275-PR, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 19.11.2001; e o recentíssimo acórdão no REsp. 1.315.479-SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 21.3.2017), e, de outro lado, os acórdãos citados pelo eminente relator, considerando que, na hipótese de uso indevido de marca, os danos materiais são presumidos (REsp. 1.174.098/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 15.2011; REsp. 466.761/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 4.8.2003 e AREsp. 51.913/SP, DJe 1.2.2012, rel. Ministro Luís Felipe Salomão, entre outros).

O exame do inteiro teor desses precedentes indica, todavia, que a diferença entre os fatos apreciados justificou a solução encontrada, como se passará a demonstrar.

Para melhor compreensão do tema, valho-me do inspirado estudo de Denis Borges Barbosa, o qual sustenta, em seu Tratado da Propriedade Intelectual, que o direito de exclusão, inerente ao direito de marca, tem como meio de defesa principal a tutela proibitória específica, de forma que somente quando o interdito não é possível e eficaz, se justificam os remédios secundários, como a recomposição patrimonial:

> "Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão,

> culpa, boa ou má fé, e se exerce contra todas as pessoas sem exceção. Assim, o titular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à pretensão estatal que imponha coativamente a qualquer pessoa a obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No nosso sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob sanção de uma *astreinte.* Como ocorre com toda e qualquer obrigação de não fazer.
>
> Sendo esse o remédio primeiro à violação de exclusiva, a recomposição patrimonial, são secundárias – e devem ser assim tratadas -, a reparação do eventual e excepcionalíssimo dano moral, assim como todas as outras formas de reparar os efeitos de uma infração da exclusiva.
>
> O não exercício da tutela proibitória, quando o titular do direito tem ciência da infração, o sujeita ao princípio do dever de minorar o dano; especialmente quando o infrator se beneficia da sua própria boa fé, o não uso do interdito na primeira hipótese possível sujeita o titular aos efeitos da *supressio.* Essas são algumas das consequências da subsidiaridade da recomposição patrimonial ou ressarcimento em face da *astreinte.*
>
> Em suma, o interesse jurídico essencial é o da abstenção de usar o nome empresarial (ou outra exclusiva industrial) do titular. Só quando não é efetivamente possível o interdito, ou já não o é mais, ocorrem os remédios supletivos, dos quais a recomposição patrimonial é a mais evidente." (Tratado da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, Lumen Juris Editora, 2010, Tomo I, p. 146).

Há, com efeito, hipóteses em que o interdito, prontamente obtido pelo lesado, logra impedir qualquer dano ao titular do direito. Como exemplo, o caso julgado recentemente pela Terceira Turma, REsp. 1.315.479-SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, mencionado no voto-vista do Ministro Raul Araújo. Cuidava-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com perdas e danos a fim de impedir que a ré importasse, mantivesse em estoque, distribuísse, fabricasse ou comercializasse determinada escova de dentes, que imitava substancialmente desenho industrial de escova de dente registrada no nome da autora. A tutela antecipada foi concedida e confirmada por sentença. Considerou o acórdão recorrido, confirmado pela Terceira Turma, que não foram comprovadas perdas e danos, já que as mercadorias não saíram do Porto de Santos. A mercadoria foi imediatamente retida no porto, de modo que não foi inserida no mercado nacional, sem afetar, portanto, a clientela e os negócios do titular do direito.

O acórdão foi assim ementado:

> DIREITO COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. IMPORTAÇÃO DESAUTORIZADA. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
> **1.** Na hipótese de violação de direito exclusivo decorrente de propriedade industrial, a procedência do pedido de condenação a perdas e danos, ainda que independa de efetiva comercialização, não dispensa a demonstração de ocorrência de dano material efetivo.
> **2.** O sistema brasileiro de responsabilidade civil não admite o reconhecimento de danos punitivos, de modo que a adoção de medidas inibitórias eficazes para prevenir a concretização de dano material, seja pela comercialização, seja pela mera exposição ao mercado consumidor, afasta a pretensão de correspondente reparação civil.
> **3.** Recurso especial improvido.

Por outro lado, a obtenção de tutela inibitória em caráter liminar, quando o produto ou serviço já está colocado no mercado, convivendo em concorrência desleal com o do titular do direito exclusivo, em geral não é suficiente e eficaz para compensar o dano já consumado, o qual é de difícil comprovação e mensuração.

A propósito, a seguinte reflexão de Gama Cerqueira também lembrada pelo eminente Relator (Tratado da Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2010, volume 2, tomo 2, p. 217):

> A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. **Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade.**
> **Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como**

delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela, intensificando a propaganda de seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria e comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contratação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059) que se apurarem na execução.

E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os

> quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca.

Comentando a lição de Gama Cerqueira, esclarece o Ministro Eduardo Ribeiro, em seu voto no REsp. 115.088-RJ:

> A única questão posta no recurso é a que diz com a condenação ao pagamento de indenização.
> **A fonte da obrigação de indenizar, tratando-se de ilícito extracontratual, é, induvidosamente, o artigo 159 do Código Civil. Ali se prevê a obrigação de reparar o dano. E outra coisa, aliás, não significa a expressão indenizar. Constitui, pois, manifesto truísmo a afirmação de que só se pode reparar o dano que exista.**
> A opinião de Gama Cerqueira é mencionada nos autos, destacando-se texto onde salienta que, nos termos daquele dispositivo, a obrigação de satisfazer o dano decorre da simples violação do direito, não sendo necessário que, no curso da ação, faça o autor prova dos prejuízos. “Verificada a infração”, afirma, “a ação deve ser julgada procedente, condenando-se, o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E, não havendo elementos que bastem para se fixar *o quantum* dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo como art. 1553 do CC.” (Tratado da Propriedade Industrial – R.T. – 2ª ed. – v. 2 – p-1.130/1).
> Cumpre ter-se em conta, entretanto, haver assinalado o mesmo autor, antes de tais assertivas, que, do fato de não terem diminuído as vendas do titular da marca, não se haverá de concluir pela inexistência de prejuízo. Se o contrafator, dela se utilizando, conseguiu vender seus produtos, iludindo o consumidor, há de concluir-se “que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa”. Salientou, ainda, que, para neutralizar os efeitos dessa, o titular do registro haverá de tomar providências, “prevenindo a sua clientela, intensificando a propaganda dos seus artigos dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio".
> Aquele autorizado tratadista não sustentou o contra-senso de que

ser haveria de reparar o dano, ainda que esse não existisse. Mostrou apenas que pode estar presente, embora à primeira vista não se evidencie.

A egrégia Quarta Turma deste Tribunal, em acórdão de que relator o douto Ministro Ruy Rosado, adotou, em linhas gerais, a orientação de Gama Cerqueira. Deixou-se claro, porém, não se dispensar ocorresse o dano. Colocou-se em relevo que as vendas efetuadas por quem usava a marca alheia, em concorrência desleal, causava prejuízo ao titular, ocupando mercado desse (Resp 101.059, DJ 7.4.97).

Como assinala Oliveira Ascenção, a propósito do Direito Português, mas em observação perfeitamente aplicável ao nosso, a indenização supõe prejuízo efetivo, “por imposição das regras da responsabilidade civil, porque o fundamento básico da responsabilidade é a reparação de prejuízos causados". (Concorrência Desleal – Associação Acadêmica da Faculdade de Direito – Lisboa – 1994 – p. 26). Mais adiante, após colocar em relevo a dificuldade de demonstrar tenha havido o dano, acrescenta que “sejam quais forem as dificuldades, nada há de substancialmente diferente das figuras comuns de responsabilidades civil, no que respeita à prova do dano.” (ob. cit. p. 330).

Considero que, como em qualquer processo, visando a ressarcimento de dano, duas coisas são indispensáveis. Em primeiro lugar, que a inicial indique em que consistiram os prejuízos. Em segundo, que do processo de conhecimento resulte que efetivamente se verificaram. Pode-se remeter para a liquidação a apuração do valor do dano a ser reparado; não, sua existência. Inconcebível condenar-se a ressarcir prejuízos sem afirmar que ocorreram. Menos ainda proferir sentença condicional, como seria a que impusesse se reparassem danos caso, em liquidação, fossem apurados.

Não se exclui, porém, que o acertamento oficial do fato, a ser considerado na sentença, possa ser efetuado partindo do que comumente acontece, daí se retirando as inferências possíveis. Isso o que se fez no julgamento citado.

No caso em exame, o pleito formulado na inicial foi de condenação da ré a abster-se do uso da marca e “ao pagamento de indenização pela ilicitude praticada, considerando-se que o seu enriquecimento ilícito se deu em virtude do ato de concorrência

> desleal tipificado na reprodução da marca notória “MARLBORO” em seus produtos”.
> ...
> Vale notar que **a hipótese é nitidamente distinta daquelas outras em que há utilização de marca, pertencente a terceiro, para distinguir produtos por ambos vendidos. A ré, ora recorrente, não produz cigarros. Usou a marca em roupas, bonés e bolsas. Não há como supor, nem isso foi afirmado, que, em virtude disso, tivesse a autora deixado de vender a mercadoria a cuja produção se dedica. Note-se que a ré fabrica réplica de uniformes de esportistas e a questionada marca figurou nos produtos porque compõe aqueles.**
> Sentença e acórdão, para condenar ao ressarcimento, prescindiram por completo de que houvesse um dano. Ao assim fazer, violaram o artigo 159 do Código Civil.

O REsp. 115.088-RJ foi assim ementado:

> Marca. Utilização. Dano. Código Civil, artigo 1599.
> Para reconhecer o direito de indenização, necessário indique a inicial em que consistiram os prejuízos e que do processo de conhecimento resulte que efetivamente se verificaram. Isso pode evidenciar-se, tendo em vista o que comumente acontece, daí se retirando as possíveis inferências. Inviável é prescindir-se do dano ou proferir-se sentença condicional que determine a reparação de danos caso, em liquidação, se apure que ocorreram.

No REsp 101.059-RJ, de relatoria do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, mencionado no voto do Ministro Eduardo Ribeiro, decidiu a Quarta Turma:

> Marca. Dano. Prova
> **Reconhecido o fato de que a ré industrializava e comercializava o produto "Sabão da Costa", marca registrada da autora, que também fabricava e vendia o mesmo produto, deve-se admitir consequentemente a existência de dano, pois a concorrência desleal significou uma diminuição do mercado.**
> Restabelecimento da sentença, na parte em que deferira a indenização de 5% sobre o valor de venda do produto, nos cinco

> anos anteriores ao ajuizamento da ação, ficando relegada para a liquidação a simples apuração desse valor
> Recurso conhecido e provido.

Em outros precedentes, considerou-se presumidos os danos materiais causados pelo uso indevido da marca, em razão da lesão à atividade empresarial do autor, com o desvio de clientela e confusão entre as empresas:

> MARCA. Título de estabelecimento. Prejuízo. Lucro cessante. Prova.
> - A prova do dano (lucros cessantes) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o deferimento de indenização a esse título, **salvo quando do próprio fato surge a certeza do prejuízo, como ocorre com a colocação de produto no mercado com a marca de outrem.**
> - No caso de nome do estabelecimento de ensino, era necessária a prova do prejuízo, que não foi feita.
> - Recurso conhecido e provido.
> (REsp 316.275/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2001, DJ 19/11/2001, p. 283)

> 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, DJe 15.2011).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, **em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito.**

2. Agravo regimental a que se nega provimento. AREsp. 51.913/SP, DJe 1.2.2012, rel. Ministro Luís Felipe Salomão)

DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR.

IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

IMPORTAÇÃO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica.

2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença. Precedentes.

3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento

> subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela.
> 4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente.
> 5. **Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo.**
> 6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte.
> 7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, devendo a extensão dos danos ser apurada em liquidação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré.
> (REsp 1207952/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 01/02/2012)

Conclui-se, portanto, que a existência de dano, pressuposto da responsabilidade civil em nosso sistema jurídico, deve ser alegada e comprovada na fase de conhecimento, o que, nas palavras do Ministro Eduardo Ribeiro, "pode evidenciar-se, tendo em vista o que comumente acontece, daí se retirando as possíveis inferências". Da violação do direito de marca não se segue, todavia, necessariamente, a presunção da ocorrência de danos materiais.

Infere-se, ainda, dos precedentes citados, que a colocação do produto no mesmo mercado em que atua o titular do direito exclusivo faz presumir a ocorrência dos danos materiais, em razão do potencial e presumido desvio de clientela, devendo o valor da indenização ser apurado, na fase de liquidação, com base nos critérios do art.

210 da LPI.

Anoto que a colocação do produto no mercado não depende necessariamente da prova da comercialização do produto falsificado. Em importante precedente, a Terceira Turma entendeu que a exposição comercial de produto falsificado, do seguimento de alto luxo, causa a depreciação e a vulgarização da marca, afastando consumidores que deixam de consumir o produto por entendê-lo desvestido do caráter de exclusividade. Trata-se do REsp. 466.761/RJ, em que se decidiu a propósito da falsificação de bolsas de LOUIS VUITTON. Do voto da relatora, Ministra Nancy Andrighi, extraio:

> O dispositivo autoriza a reparação material se houver *ato de violação de direito de propriedade industrial*, o que, no presente processo, constitui fato devidamente comprovado com a apreensão de bolsas falsificadas.
> Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como *fundamento* a 'comercialização do produto falsificado', mas a 'vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca', levadas a cabo pela prática de *falsificação*.
> De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada.
> Conclui-se, assim, que a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos materiais.
> Por violação ao art. 209 da Lei nº. 9.279/96, merece ser o v. acórdão reformado, para se declarar a procedência do pedido de condenação em danos materiais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Denis Borges Barbosa, comentando o citado acórdão, defende que tal entendimento não pode ser generalizado, devendo ser restrito aos produtos de alto luxo:

> Um elemento relevante para a apuração dos lucros cessantes é a efetiva comercialização do produto violador (....)
> .....
> Essa tendência encontra ainda inexpugnável fundamento

econômico:

a) Antes de ser comercializado, o bem contrafeito não pode retirar a oportunidade de venda do titular dos direitos; não lhe causa, assim, lesão de venda ou lesão de chance;

b) antes de ser comercializado, o bem contrafeito não pode ocasionar enriquecimento sem causa ao infrator, seja positivo ou negativo.

Caso especial de produtos de alto luxo

Não obstante a posição de que seria necessária a comprovação de *lesão real no mercado* para se determinar indenização por danos materiais (como se leu na seção anterior, na voz da Ministra Nancy Andrighi) constatou-se mais recentemente, porém, que a presença no mercado de produto originalmente de alto luxo, mas adquirido sob marca contrafeita e assim exibido pelo público em geral, pode subtrair receita do titular, resultante da perda ou vulgarização do *valor conspícuo ou de demonstração.*

.....

Vale reiterar que tal hipótese é típica ao caso dos produtos de consumo conspícuo (...)

.....

Assim, uma vez que o produto de grife, antes raro e de prestígio, passe a ser visto em toda parte, nas mãos dos mais humildes usuários, o comprador que visa à exclusividade e à demonstração de seu poder econômico perde motivação de compra. O dano transcende aos valores auferidos pelo violador, embora se reflita necessariamente em perda de receita para o produtor da grife.

A conclusão desse julgado, assim, não é que o dano independe de comercialização, mas sim que - nos casos de produtos de fama e luxo - a vulgarização pode causar mais perda de receita do que o ganho que o infrator pode obter.

A importante análise feita pelo STJ não pode, porém, ser generalizada. Alguns produtos - só alguns - são sujeitos ao que se denomina Efeito Veblen, para os outros, é a perda de receita, e não a *vulgarização,* o fundamento da indenizabilidade. A generalização do critério reflete seguramente a ânsia de se superar a dificuldade de recomposição patrimonial em Propriedade Intelectual, mas este propósito prático, absolutamente compreensível, deve ajustar-se ao Direito." (ob citada, fl. 161-62).

A partir das lições tomadas da doutrina e dos precedentes lembrados,

entendo que, demonstrada a colocação do produto no mesmo mercado do titular da marca, havendo a comercialização, ou, no caso de segmento de luxo, a mera exposição ao público do produto falsificado, os lucros cessantes são presumidos, seja pelo desvio de clientela do lesado e enriquecimento ilícito do ofensor, seja pela vulgarização do produto. O valor da indenização deverá ser definido na fase de liquidação, com base no art. 210 da LPI.

No caso ora em julgamento, houve, incontroversamente, colocação do serviço no mercado, evidenciado o fim de desviar a clientela, induzindo em erro estudantes da área de tecnologia da infomática e eletrônica, com o uso de signos semelhantes visual, sonora e graficamente. Os danos materiais, a saber, o desvio de parte da clientela do recorrente, são presumidos, decorrem do que "comumente acontece", donde a procedência do pedido, devendo o valor da indenização ser calculado na liquidação, com base no art. 210 da LPI.

Passo a analisar o pedido de indenização por danos morais.

Recorrendo novamente a Denis Borges Barbosa, observo que "no direito concorrencial os valores fundacionais do Estado Brasileiro (Constituição, art. 1º) são os da livre concorrência e da valorização do trabalho, e não os da dignidade da pessoa humana (esteio central da indenizabilidade dos danos morais). O sistema concorrencial brasileiro já tem um sistema indenizatório próprio para revidar à agressão ilícita contra a imagem e estima pública do agente econômico como *dano material indenizável*" (ob citada, p. 165).

Com efeito, dispõe o art. 210 da LPI:

> Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
> I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido;
> II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
> III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Ao conceito de lucros cessantes do art. 402 do Código Civil, somente o inciso I guarda correspondência. Ao facultar ao prejudicado a adoção do critério que lhe é mais favorável e, especialmente no inciso II, ao considerar os benefícios auferidos pelo infrator, a norma tem caráter desestimulador da conduta ilícita; já o lucro cessante, da maneira como tratado no Código Civil, corresponde, tão somente, ao que o ofendido

deixou de ganhar.

Não se quer com isso afirmar que a escolha cometida pela lei ao lesado possa ser arbitrária e divorciada do real prejuízo que, ao menos potencialmente, possa ter sido sofrido pelo lesado. Essa ponderação deve ser feita caso a caso, a depender das circunstâncias da causa, sob o crivo do juízo de liquidação. Por exemplo, Denis Borges Barbosa entende que, na hipótese de a capacidade de produção do lesado ser inferior à exploração feita pelo ofensor, os lucros cessantes devem corresponder ao valor estimado da perda de vendas do titular da marca somado a *royalties* pelo excesso (obra citada, p. 179).

Sem dúvida as nuances do arbitramento da indenização hão de ser avaliadas caso a caso. O que me parece claro, todavia, é que essa indenização amplíssima, mais abrangente do que o conceito geral de lucros cessantes do Código Civil, indeniza, de modo pleno, o desvio da clientela, coíbe o enriquecimento iícito do ofensor e desestimula a prática do ato ilícito.

Desse modo, somente se justificaria indenização por danos morais se algum fato de maior gravidade, para além daqueles já considerados na lei especial, atingindo a própria honra objetiva da pessoa jurídica, houvesse sido provado.

Nesse sentido:

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. **1.** DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVER A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. **2.** DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. **3.** AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
>
> **1.** É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."
>
> **2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, afastou a configuração do dano moral, salientando que não existe nos autos nenhuma prova de que o uso indevido de marca pela ré abalou o bom nome da autora e causou descrédito em relação ao seu produto. Assim, não é possível rever esta conclusão ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado.**

> **3.** Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental no AREsp 813.263, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29.2.2016).
>
> 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, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 15.8.2011)

No caso, porém, não ficou evidenciado que a reputação das recorrentes tenha sido especialmente atingida, o que se daria, por exemplo, caso seus nomes tivessem sido apontados para restrição em cadastros de crédito em virtude de confusão relacionada à marca imitada ou, ainda, seus nomes ficassem vinculados a serviços de qualidade evidentemente ruim prestados pelo recorrido, etc.

Embora os danos materiais possam ser presumidos quando ocorre a violação de marca e apesar, também, de tal elemento do estabelecimento empresarial estar ligado a aspectos imateriais como a imagem e a reputação, tenho que o dano moral só fica caracterizado diante de ocorrências específicas que evidentemente degradem a honra e ofendam a personalidade do empresário, pessoa física ou jurídica.

É o que ocorre, por exemplo, com a comercialização de produtos "piratas". No caso de direito comparado lembrado pelo Relator, destaque-se, houve expressa referência à aposição de marca em vestimentas de qualidade muito medíocres.

Não ficou evidenciada no caso em apreciação - nada foi registrado no acórdão, nem mesmo a recorrente faz alusão em sua petição inicial - a ocorrência de

fato extraordinário a evidenciar o dano moral. Isso poderia ocorrer, por exemplo, se o curso ministrado por ordem da recorrida fosse de péssima qualidade ou ligado a professores de má reputação a ponto de despertar nos consumidores e no público em geral uma certa aversão ao titular da marca original. Também poderia ser inferido de ações judiciais ou reclamações aos órgãos de defesa de consumidor a respeito dos serviços prestados pelo réu, com o rótulo da marca imitada.

Assim, tenho que a indenização por danos morais só seria cabível se demonstrado dano extra além daqueles contemplados pelos arts. 208 e 210 da lei de regência.

Em face do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso especial, julgando procedente o pedido de indenização por danos materiais, nos termos do voto do relator, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.773 - MG (2011/0122337-1)

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Cotemig. Empresarial S/A e Sotemig - Sociedade Técnica Educacional de Minas Gerais Ltda. ajuizaram ação em face de Centro de Educação Técnica e Profissional de Contagem Ltda., afirmando que a ré estaria se utilizando de marca semelhante à registrada pelas autoras - "cetemig" e endereço eletrônico "www.cetemig.com.br" - no mesmo ramo de atividades (ensino médio profissionalizante e cursos técnicos de nível médio e pós-médio, em eletrotécnica, eletrônica, automação, telecomunicações, dentre outros), almejando, em razão disso, além de suspensão do uso da marca, indenização pelos danos patrimoniais e morais sofridos, além do pedido cominatório de obrigação de não fazer.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a ré se abstivesse da utilização da marca "Cetemig" e dos domínios de internet e quaisquer outros signos que se confundam com a marca das autoras, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), negando porém o ressarcimento dos alegados danos material e moral (fls. 505-510).

Interposta apelação pelos autores, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso, nos termos do seguinte acórdão:

> AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA SEMELHANTE DE FORMA A PREJUDICAR EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, CPC. Para que haja condenação em danos morais e materiais pelo uso de marca de forma a confundir o cliente, necessário se faz a demonstração do dano sofrido, não podendo restar para a liquidação da sentença a apuração acerca da existência de tais danos e, se existentes, a sua quantificação. É do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto no artigo 333, inciso I, do CPC. Recurso não provido.

Opostos aclaratórios, foram rejeitados.

Irresignados, interpõem recurso especial com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, por negativa de vigência aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC/1973; 130, 208, 209 e 210, da Lei 9.279/96.

Aduzem que o acórdão recorrido foi omisso.

Afirmam que a utilização da marca "cetemig", semelhante à das autoras - "cotemig" - gerou prejuízos, seja por danos morais, seja por lucros cessantes.

Salientam que "a confusão perpetrada pela Recorrida, além de vulgarizar e diluir o signo consagrado das Recorrentes, desviou a clientela, intencionalmente, no período do ano mais importante para as instituições de ensino, qual seja, a matrícula, fato que prejudicou ainda mais as Recorrentes", além de diminuir "o poder atrativo e distintividade do signo, tornando-o diluído e sem valor referencial perante a clientela".

Alegam que o próprio reconhecimento da ilegalidade do ato de violação do direito de propriedade intelectual traz ínsito a ocorrência do dano *in re ipsa*, tendo a honra e a reputação, tão arduamente construídas em anos de atuação no mercado, sido atingidas, uma vez que a marca restou vulgarizada e diluída, trazendo confusão ao consumidor.

No tocante aos lucros cessantes, sustenta que, nos termos do art. 210 da lei de regência, a mera violação do direito de propriedade intelectual enseja dano materiais (lucros cessantes), devendo sua apuração ocorrer por meio de liquidação de sentença, tendo a norma definido critérios específicos.

Contrarrazões às fls. 646-647.

O especial recebeu crivo negativo de admissibilidade (fls. 649-651), ascendendo a esta Corte pelo provimento do agravo (fl. 677).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.773 - MG (2011/0122337-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

EMENTA

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

7. Recurso especial provido.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, pois o Tribunal *a quo* dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse examinado uma a uma as alegações e os fundamentos expendidos pelas partes.

De fato, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte, de modo específico, a determinados preceitos legais.

3. A controvérsia principal está em definir se a utilização indevida de marca faz presumir o dano material decorrente de tal conduta *(in re ipsa).*

O Tribunal *a quo*, mantendo o entendimento da sentença, afastou a indenização por danos materiais e morais:

> **No presente recurso, pretendem os apelantes que sejam arbitrados danos materiais e morais em face da utilização da marca "CETEMIG" pelo Apelado, sob o fundamento de que os endereços na internet bem como a marca utilizada pelo Apelado se confundia com a marca dos Apelantes, trazendo-lhes danos de ordem patrimonial.**
> Na sentença, restou vedada a utilização da marca, bem como dos endereços eletrônicos conforme se observa da parte expositiva da sentença.
> **Em face deste ocorrido os apelantes pretendem que seja reformada a sentença para que seja determinado o pagamento de indenização por danos materiais e morais, com valores a serem determinados em liquidação de sentença, observando-se o disposto nos artigos 208 a 210, da Lei 9.279/96.**
> A Lei de Propriedade Industrial, ao abordar o tema, assim dispõe:
> "Artigo 208: A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido".
> "Artigo 209: Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e

danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio".

"§ 1º: Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória".

"§ 2º: Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada".

"Artigo 210: Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes":

"I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido"; ou

"II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito"; ou

"III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem".

Compulsando a inicial bem como os documentos trazidos juntos com ela, observa-se que os autores pretendem que o dano material e moral, seja calculado em liquidação de sentença, baseado nesta lei, porém, tal lei não faz menção do momento processual em que deve ser produzida a prova a fins de mensurar os danos morais e materiais.

Porém, tenho entendimento de que os danos materiais bem como os danos morais devem restar demonstrados através da produção de provas, não sendo válidos para tanto documentos unilaterais para tanto, observadas as regras do artigo 333, inciso I, do CPC.

Sobre o tema o festejado Professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, assim se pronuncia:

[...]

Em que pese a documentação trazida no caderno processual, tenho entendimento de que a mesma é unilateral, não servindo de base para a mensuração de eventual dano moral e material.

Ao ser intimado para informar as provas que desejava produzir, conforme consta de fls. 356, a parte autora se manifestou contraria à produção de qualquer outra prova, conforme consta de fls. 365.

Sobre a produção de prova:

> "As perdas e danos constituem matéria de prova, inclusive envolvendo assessoria técnica consubstanciada em sede pericial, não bastando meras alegações. Claro que as circunstâncias podem até indicar, como indícios, que tenha ocorrido possíveis prejuízos. Mas isso não basta. Para que subsista a obrigação indenizatória há que existir o dano comprovado, que constitui a condição essencial para aquela".
> (RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, 2ª. ed., pag. 441).

Sobre o tema também as bem salientadas jurisprudências do Colendo STJ trazidas pelo ilustre Magistrado 'a quo':

> "Marca. Utilização. Dano. Código Civil, Artigo 159. Para se reconhecer o direito à indenização, necessário indique a inicial em que consistiram os prejuízos e que do processo de conhecimento resulte que efetivamente se verificaram. Isso pode evidenciar-se, tendo em vista o que comumente acontece, daí se retirando as possíveis inferências. Inviável é prescindir-se do dano ou proferir-se sentença condicional que determine a reparação de danos caso, em liquidação, se apure que ocorreram".
> (RESP 115 088 / RJ - Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO).
> "Propriedade industrial. Marca (logotipo ou símbolo). Uso (indevido). Prejuízo (inexistência). Indenização. 1. Pelo uso de marca comercial, logotipo ou símbolo (Súmula 143), admitem-se perdas e danos, que, no entanto, pressupõem a existência de prejuízo. 2. O prejuízo, tratando-se de fato constitutivo do direito do autor, há de ser comprovado no curso da ação. 3. Se se entendeu, na origem, que se não fez a prova ("não veio aos autos a prova do efetivo dano material ou moral", do acórdão recorrido), a pretensão recursal esbarra na Súmula 7, a teor da qual "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (ver AgRg-76.295, DJ de 23.10.95). 4. Inocorrência de afronta ao art. 59 da Lei nº 5.772/71. Recurso especial não conhecido".
> (RESP 221 861 / RJ. Relator: Ministro NILSON NAVES).
>
> **Assim sendo, entendo que necessária seria a comprovação do alegado dano. Não restando este comprovado, impossível é a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização, mesmo que quantificada posteriormente.**
> Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter, na íntegra, a sentença, da lavra do Eminente Juiz Taunier C. Malheiros Lima.

Na hipótese, portanto, o uso indevido da marca é incontroverso nos autos.

4. É bem de ver que a Carta da República de 1988 enumerou, entre as garantias e os direitos fundamentais, a proteção das marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (inciso XXIX do artigo 5º).

A marca, como se sabe, 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. Cuida-se de bem imaterial, 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.

Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço. De outra banda, tem por escopo evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira, há, pelo menos, quatro funções das marcas: **(i)** identificar o produto ou serviço, distinguindo-o do congênere existente no mercado; **(ii)** assinalar a origem e a procedência do produto ou serviço; **(iii)** indicar que o produto ou serviço identificado possui o mesmo padrão de qualidade; e **(iv)** funcionar como instrumento de publicidade, configurando importante catalisador de vendas.

Outrossim, importante assinalar que a aquisição do direito de exclusividade sobre a marca rege-se por três sistemas jurídicos: (a) atributivo; (b) declarativo; e (c) misto, tendo a atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) fixado o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro - como regra -, mas atribuindo direito de precedência ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.

Dessarte, como cediço, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes.

5. De outra parte, é mister relembrar que o dano moral e o consequente direito à indenização, quando ocorrente, são temas exaustivamente enfrentados por doutrina e jurisprudência. De fato, é sabido que grande parte dos estudiosos do tema definem o dano moral a partir de um conceito negativo, ou seja, é dano moral todo dano que não tiver reflexos patrimoniais, aquele que não resultar em prejuízo patrimonial ou econômico.

Os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles tidos como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito, ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral.

Inclusive, já se reconheceu que podem sofrer abalos na ordem moral àqueles seres incapazes de perceber a realidade dos fatos da mesma maneira que os demais, simplesmente por serem, igualmente, dotados de personalidade (REsp 1245550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015).

Nessa esteira, o STJ também sedimentou o entendimento de que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súm 227). Dado o caráter de pessoa conferido pela norma, não se pode negar que a pessoa jurídica é possuidora de bens extrapatrimoniais, pois, nos termos do art. 52 do CC/2002, apesar de despida de direitos ligados à personalidade humana (saúde, integridade física e psíquica), é titular de direitos da personalidade, tais como à tutela ao nome, à marca, à imagem, à reputação, à honra (objetiva), à intimidade (como nos segredos industriais), à liberdade de ação etc.

Deveras, "vê-se aí uma nítida preocupação com a repercussão do dano sobre o

patrimônio imaterial da pessoa jurídica, algo que ultrapassa um dado existencial e se projeta na própria sobrevivência econômica da empresa no mercado" (FARIAS, Cristiano Chaves. *Novo tratado de responsabilidade civil.* São Paulo: Atlas, 2015, p. 336).

Em voto lapidar, o Min. Ruy Rosado de Aguiar asseverou, no julgamento do REsp 60.033/MG, Quarta Turma, DJ 27/11/1995, que:

> **A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.**
> **Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio.** Assim, embora a lição em sentido contrário de ilustres doutores (Horacio Roitman e Ramon Daniel Pizarro, El Dano Morai y La Persona Jurídica, RDPC, p. 215) **trata-se de verdadeiro dano extrapatrímonial, que existe e pode ser mensurado através de arbitramento. É certo, que, além disso, o dano à reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, diminuição de clientela, etc, donde concluo que as duas espécies de danos podem ser cumulativas, não excludentes**.

6. No caso em exame, primeiro cumpre analisar a questão dos lucros cessantes, por se tratar de matéria já pacificada no âmbito da jurisprudência desta Corte.

Deveras, a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que há presunção da ocorrência de prejuízo quando se constata o uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, *v.g.*, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável o dano material.

À guisa de exemplo:

> 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 1174098/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011 - grifou-se)

_____

MARCA. Título de estabelecimento. Prejuízo. Lucro cessante. Prova.
- A prova do dano (lucros cessantes) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o deferimento de indenização a esse título, salvo quando do próprio fato surge a certeza do prejuízo, como ocorre com a colocação de produto no mercado com a marca de outrem.
- No caso de nome do estabelecimento de ensino, era necessária a prova do prejuízo, que não foi feita.
- Recurso conhecido e provido.
(REsp 316.275/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2001, DJ 19/11/2001, p. 283 - grifou-se)

_____

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 51.913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012 - grifou-se)

_____

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.
- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.
- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.
- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos morais.
- Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,

julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295 - grifou-se)

Isso porque é a própria lei que presume a existência dos danos materiais, sendo decorrência natural da contrafação e da violação da concorrência do mercado. A norma, inclusive, estabelece critérios específicos para se melhor alcançar o *quantum debeatur*.

Nesse passo, define o art. 208 da LPI que "a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido", tendo os dispositivos correspondentes assentado que:

> Art. 209. **Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei**, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
> § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
> § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.
>
> _____
>
> **Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:**
> **I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou**
> **II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou**
> **III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.** (nosso o grifo)

A norma, em nenhum momento, condiciona a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente ao uso indevido da marca a concorrência desleal, o desvio de clientela, a confusão entre estabelecimentos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos.

O dispositivo autoriza a reparação material se houver *"ato de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal"*, ou seja, a demonstração do dano perpassa pela comprovação da existência do fato - uso indevido de marca.

Ademais, deve-se levar em consideração que a referida prova é de dificílima

execução, como bem destaca doutrina de escol:

> A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. **Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade.**
> **Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico.** Freqüentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.
> Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contratação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.
> **A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.**
> **E não havendo elementos que bastem para se fixar o *quantum* dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.**
> De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca.
> (Gama Cerqueira. Tratado de Propriedade Industrial, vol 2., p. 1.129/1131 ou vol. 1, p. 284, 2ed. - nosso o grifo)

_____

Diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador,

> **ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência da violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação**
> (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei de propriedade industrial.* 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 488 - nosso o grifo)

Nesse sentido:

> Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Concorrência desleal e desvio de clientela. Embargos declaratórios. Omissão.
> Ausência. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial.
> Inocorrência. Danos materiais. Comprovação. Presunção - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
> - É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial.
> - Verificada a existência de causa de pedir, não há reconhecer-se a inépcia da inicial na presente hipótese.
> **- O art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação por danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que importem desvio de clientela pela confusão causada aos consumidores.**
> **- A reparação não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima.**
> Recurso especial não provido.
> (REsp 978.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009 - grifo nosso)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, haverá prejuízo do titular da marca, pois: i) caso não se constate a diferença entre o produto ou serviço contrafeito, o autor (do ato de concorrência desleal) auferirá lucros a partir da boa reputação do produto criado por outrem, estimulando a conduta por outros contrafatores, diminuindo os lucros do criador; ii) caso gere insatisfação, acabará por denegrir a imagem e a reputação criados pela vítima.

É o que enfatizam os estudiosos do tema:

> **Mantendo-se tudo o que já foi ventilado a respeito da indenização e não obstante a simples violação de "marca", por si só, constituir crime e "ipso facto" punível por Lei, não se pode negar que a utilização por parte do concorrente de uma marca igual ou semelhante provoca "dano" de toda a sorte. Embora seja um tanto quanto difícil especificá-los, quer nos parecer que, entre outros, podem ser realçados aqueles que**: **a)** abalam a imagem do produto original com reflexos na própria empresa, diante da qualidade sempre inferior e a preço vil do produto concorrente; **b)** permitem, inclusive, o aparecimento de outros produtos, de outros concorrentes que, imaginando não haver nenhuma medida coercitiva contra o primitivo concorrente, comparecem ao mercado disputando a sua parte no mesmo; **c)** obrigam,

> muitas vezes, ao titular do produto original a redução de seus lucros, pela igualdade ou proximidade do preço de mercado; **d)** permitem que os concorrentes, mercê de regalias ou não induzam o adquirente ou consumidor a levar o produto do concorrente, como se fora igual ou semelhante ao original; **e)** no caso de produtos comestíveis, bebidas e similares; cosméticos, saneantes e afins; farmacêuticos, medicinais e correlatos, etc. quando não cuidadosamente manipulados ou ainda quando não contenham os seus elementos indispensáveis (matéria-prima), causam prejuízos quiçá até irreparáveis ao consumidor desatento que os adquire ou os consome.
> (SOARES, José Carlos Tinoco. *Marca vs. Nome* comercial: conflitos. São Paulo: Ed. Jurídica Brasileira, 200, p. 367/368)

Ademais, a conduta perpetrada é definida como crime pela Lei 9.279/96, seja pela violação da marca (arts. 187-190), seja pelos atos de concorrência desleal (art. 195, III).

Assim, conforme definido na origem, ocorrendo o uso indevido de marca - na hipótese, o recorrido acabou usufruindo do conceito e boa fama dos autores no ramo acadêmico (área de tecnologia da informática e eletrônica) para angariar clientela -, deve-se reconhecer a existência do dano (*an debeatur*), que deverá ser apurado no âmbito da liquidação (*quantum debeatur*), por artigos, haja vista a necessidade de comprovação de fatos novos, nos termos do art. 210 da norma.

É, mais uma vez, o que destaca a doutrina:

> **Independentemente do critério eleito pelo prejudicado, os lucros cessantes somente serão efetivamente apurados na fase de liquidação de sentença, como previsto no art. 603 do Código de Processo Civil ("procede-se a liquidação, quando a sentença não determinar o valor..."). Isso porque, na esmagadora maioria dos casos, a sentença que condena o réu ao pagamento de lucros cessantes é ilíquida, devendo o quantum debeatur ser apurado mediante a liquidação por arbitramento (arts. 606 e 607 do Código de Processo Civil). Assim, será nomeado um perito, que irá apurar os lucros cessantes a que tem direito o prejudicado, com base em um dos critérios previstos no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, previamente indicado no pleito inicial.
> (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Ob.cit.,* p. 501) (grifo nosso)

Esse também é o posicionamento da Casa:

> 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 despicienda 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 1635556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016) (grifo nosso)

_____

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. REGISTRO. NULIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRAFAÇÃO RECONHECIDA. SUBSEQÜENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA EMPRESA LESADA. PERÍODO A SER CONSIDERADO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. LEI N. 5.772/1971, ART. 59.
I. Ainda que obtido o registro de marca perante o INPI pelas empresas-rés, a cerrada oposição da autora que detinha marca anterior, consubstanciada por notificação e ações judiciais que culminaram com a decretação da nulidade do registro daquela pelo reconhecimento de contrafação geram, para a responsável, a obrigação de indenizar pelos prejuízos, com efeito retroativo à época em que configurado o ilícito.
II. Ausência de boa-fé das rés, na conclusão do acórdão estadual, que não tem como ser revista em sede especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. Em determinadas circunstâncias, caso dos autos, é possível se presumir, de logo, a ocorrência de prejuízos pela mera demonstração da contrafação, além do que alguns deles foram já referidos pelo aresto objurgado, remetida a apuração da extensão total dos danos para a fase de liquidação por artigos.
IV. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos.
(REsp 125.694/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 28/11/2005, p. 291) (grifo nosso)

7. Ocorre que, no tocante ao **dano moral**, especificamente quanto ao **uso indevido da marca**, verifico que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser **necessário - ainda que de forma indireta - a comprovação do prejuízo**.

Vale conferir os precedentes:

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 1174098/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011) (grifo nosso)

_____

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 51.913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012) (grifo nosso)

_____

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVER A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, afastou a configuração do dano moral, salientando que não existe nos autos nenhuma prova de que o uso indevido de marca pela ré abalou o bom nome da autora e causou descrédito em relação ao seu produto. Assim, não é possível rever esta conclusão ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 813.263/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) (grifo nosso)

Em outros precedentes, todavia, o STJ reconhece que o **dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca. Inclusive, por lealdalde, de minha própria relatoria, há decisões conflitantes**:

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 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, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

_____

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, 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, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013)

_____

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 conhecido. Recurso especial da nova distribuidora conhecido e desprovido.
(REsp 1179125/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 30/03/2012)

_____

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.
- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.
- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto

> falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.
> **- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos morais.**
> - Recurso especial a que se dá provimento.
> (REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295)

8. Diante dessa dispersão da jurisprudência, penso que o tema do dano moral, quando presente a vulneração da marca, deve ser mais aprofundado.

De fato, como se sabe, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular (ordem privada), mas visa, acima de tudo, resguardar o mercado (ordem pública), protegendo os consumidores, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, além de evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

Não é a toa que o Estado (CF, art. 5°, XXIX) proteje os direitos de propriedade sobre as marcas:

> Mas o esforço, a inteligência, o trabalho dos industriais e comerciantes, empregados no aperfeiçoamento de seus produtos e na consolidação de seus créditos profissionais seriam inteiramente frustrados, se não os amparasse e protegesse o Estado, pondo-os a coberto da concorrência desleal que pessoas menos escrupulosas poderiam exercer contra seus interesses, aproveitando-se do renome das marcas mais conhecidas e da confiança imposta aos consumidores, para usufruir, na sombra o fruto do trabalho alheio.
> (CERQUEIRA, Gama. *Tratado da propriedade industrial.* São Paulo: RT, 1982, p. 755-756)

Por outro lado, como dito, a marca possui relevante importância social como elemento de segurança para o consumidor (CDC, art. 4°, VI), tutelando interesse coletivo situado na confiança e na expectativa desse consumidor perante o mercado, permitindo que se particularize com distinção produtos e serviços dos seus congêneres. Mais uma vez, cite-se a lição do mestre Gama Cerqueira:

> Em relação aos consumidores e ao público em geral, também desempenham as marcas importante papel, permitindo a identificação de produto, servindo de atestado da fabricação ou da escolha e seleção dos artigos postos no comércio e impedindo que comerciantes desonestos façam passar uns artigos por outros, iludindo a boa fé dos consumidores.
> (CERQUEIRA, Gama. *Tratado da propriedade industrial.* São Paulo: RT, 1982, p. 755)

É o destaque, também, da Terceira Turma do STJ, que definiu a tese de que "na contrafação, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o fabricante não pode ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado" (REsp 1032014/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2009, DJe 4/6/2009).

Não se pode olvidar, ademais, que a marca, muitas vezes, é o ativo mais valioso da empresa, sendo o meio pelo qual o empresário consegue, perante o mercado, distinguir e particularizar seu produto ou serviço, enaltecendo sua reputação.

Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo 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.

O contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer da marca alheia.

Como sabido, "em função da diversidade do dano moral pretendido, tem-se aceito um tratamento diferenciado no que se refere ao ônus probatório" (CAHALI, Yussef Said. *Dano moral.* São Paulo: RT, 2005, p. 811), sendo o dano moral *in re ipsa* justamente aquele que se extrai não exatamente da prova de sua ocorrência, mas da análise da gravidade do ato ilícito em abstrato.

Vale dizer, a comprovação da gravidade do ato ilícito gera, *ipso facto*, o dever de indenizar, em razão de uma presunção natural, que decorre da experiência comum, de que, nessa hipótese, ordinariamente, há um abalo significativo da imagem, reputação ou honra da pessoa.

Com efeito, "em alguns casos, como na hipótese de ofensa à honra, por calúnia, difamação ou injúria, o dano moral está ínsito na ofensa e dessa forma se prova por si. O dano moral emerge *in re ipsa* das próprias ofensas cometidas, sendo de difícil, para não dizer impossível, averiguação" (VALTER, Wladimir. *A reparação do dano moral no direito brasileiro.* Campinas: E.V. Ed., 1994, p. 309).

Com efeito, esta Quarta Turma, no julgamento do no AgRg no AREsp 395.426-DF, definiu como sendo dano moral objetivo, *in re ipsa*, todo aquele dano que atingir

direito da personalidade (imagem e honra), independentemente da perquirição acerca das características subjetivas do lesado, para fins do dever de indenizar.

O eminente Ministro Marco Buzzi, em seu voto condutor, enfrentando a difícil questão da caracterização do prejuízo extrapatrimonial, diante da complexidade e diversidade das situações da vida, estabeleceu a distinção entre dano moral objetivo e subjetivo, *verbis*:

> Se de um lado a possibilidade de compensação dos danos morais já não suscita maiores dúvidas (sendo, aliás, material sumulada – enunciado 37/STJ), de outro, há questões decorrentes, sobretudo no que se refere à caracterização do prejuízo extrapatrimonial e aos critérios para arbitramento da indenização, que se tornaram foco de discussão, consubstanciando desafio à doutrina e à jurisprudência.
> Nesse contexto, situa-se a controvérsia instaurada por meio do apelo extremo, porque relacionada à configuração do dano extrapatrimonial em casos de saque indevido de numerário depositado em conta poupança.
> **Definições/conceitos e teorias foram desenvolvidas para solucionar ou, ao menos, contribuir para o enfrentamento de casos cuja discussão cinja-se à caracterização do prejuízo extrapatrimonial. Por todas e pela pertinência, cita-se aquela que classifica o dano moral em objetivo e subjetivo**, pois, consoante a seguir exposto, tal distinção fornece ao intérprete maiores elementos para o reconhecimento da possibilidade de compensação dos aludidos danos, diante da complexidade e diversidade das situações da vida.
> A partir de tal desenvolvimento doutrinário, mais do que simples efeito de lesão, o dano extrapatrimonial é aquele que incide sobre objetos próprios, sobre bens da vida autônomos, consistindo em gênero, no qual haverá espécies.
> **No particular, evocando a definição formulada por Miguel Reale, LUIZ RENATO FERREIRA DA SILVA define o dano moral subjetivo como o 'que se correlaciona com o mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento intransferíveis, porque ligados a valores de seu ser subjetivo, que o ato ilícito veio penosamente a subverter...' (Da legitimidade para postular indenização por danos morais. Revista Ajuris, Porto Alegre, nº 7, p. 18-205, julho/1997, p. 186-188)**
> **Acrescenta o mencionado autor, ainda, que além deste bem da vida, há outros que não são apenas subjetivos, mas que contém uma objetividade e que são comuns a todas as pessoas. [...] Trata-se dos chamados direitos da personalidade. Estes são direitos vinculados à qualidade que todos os homens e as entidades personalizadas têm de serem sujeitos de direito. Revestido da capacidade de direito, o indivíduo ou o ente personalizado adquire uma gama de direitos decorrentes da própria investidura da personalidade. (idem)**
> **Portanto, a par das lesões a direitos da personalidade (imagem, honra, privacidade, integridade física), o que podemos denominar de dano moral objetivo e, ainda, que ensejam um dano a partir da simples violação da proteção a eles conferida, surgem situações outras, que, embora não atinjam diretamente tal complexo de direitos, também consubstanciam dano extrapatrimonial passível de compensação, por se relacionarem com um mal sofrido pela pessoa**

> **em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento intransferíveis, que o ato ilícito ou antijurídico veio a subverter.**
> **Assim, enquanto a primeira categoria traduz um dano aferível de plano, com a mera lesão a um direito de personalidade, a segunda pressupõe uma maior investigação do caso concreto, a fim de que sejam examinadas as suas peculiaridades e, ao final, de definir se aquela determinada hipótese fática e suas repercussões e desdobramentos, embora não tenham atingido um direito de personalidade, ultrapassaram o que se entende por mero aborrecimento e incômodo, atingindo sobremodo a integridade psíquica do sujeito.**
> Com a devida vênia a entendimento diverso, é sob a ótica desta segunda categoria – danos morais subjetivos, os quais reclamam uma análise mais pormenorizada das circunstancias do caso concreto -, que deve ser procedido o exame acerca do reconhecimento ou não de dano extrapatrimonial passível de compensação em hipóteses como a dos autos – saque indevido de numerário depositado em conta poupança. (grifo nosso)

Tal entendimento foi reafirmado por este colegiado no julgamento do REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti (DJe 14/03/2016), na qual se definiu que "não configura dano moral *in re ipsa* a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida".

Assim, entendo que 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 - contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.

Na verdade, tendo em mira que a honra objetiva da empresa se realiza por meio de sua projeção externa, a utilização inadequada e indevida de seus signos identificadores atinge frontalmente seu bom nome e sua reputação no mundo civil e empresarial onde atue. O fato gerador da utilização indevida da marca gera o correspondente dano moral.

Com relação ao direito comparado, verifica-se, do TGI Paris, que:

> O advogado Hervé Maccioni, em sua obra *L'Image de Marque*, dá-nos conta de que os tribunais franceses há muito reconhecem a presença de prejuízo à imagem de uma marca famosa diante de sua contrafação. Decisão de 1987 do TGI Paris reconheceu que "*en faisant usage de ces marques - Chanel - sur des vêtements de très médiocres qualités et sous une forme particulièrment commune, X a porté atteinte à límage de marque de la société Chanel.*
> Em uma outra decisão memorável, o mesmo tribunal francês sentenciou que

> o simples fato de expor ao público, oferecendo ao consumo produtos contrafeitos ostentando indevidamente a marca Hermès, deteriorava a boa reputação do verdadeiro fabricante, causando-lhe prejuízo à imagem.
> (TGI Paris, 10 novembre 1987, PIBD 1988, 431-III-165; TGI Paris, 25 octobre 1990, PIBD 1991, 492-III-68 *Apud* OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito das marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 91)

A doutrina estrangeira também expõe que:

> Francis Elvinger relata o pensamento de um industrial que ilustra perfeitamente o valor que a imagem de uma marca pode atingir. Segundo Elvinger, um industrial teria declarado que, posto diante da alternativa de perder suas usinas, ou perder sua marca, que identifica a reputação que sua empresa criou com trabalho e investimentos em publicidade durante vinte anos, optaria por queimar as usinas; afinal novas fábricas podem ser construídas em noventa dias, bastando, para isso, ter capital suficiente, enquanto que nenhum capital substitui a impressão criada pela marca famosa na mente do consumidor.
> (ELVINGER, Francis. *La marque, son lancement, as vente sa publicité,* Librarie d'Economie commerciale, p. 20 *Apud* OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito das marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 91)

Nesse sentido, em julgado bem recente, a Terceira Turma reiterou:

> 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 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, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

Mutatis Mutandis, em relação ao protesto de título já pago por pessoas jurídicas, esta Corte Superior definiu quanto ao cabimento da indenização por dano moral:

> PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-GERENTE COM NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO À SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA. ABALO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA OBJETIVA.
> 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Precedentes.
> 2. A Súmula 227 do STJ preconiza que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano moral, podendo, assim, pleitear a devida compensação quando for atingida em sua honra objetiva.
> 3. No caso concreto, é incontroversa a inscrição indevida do nome do sócio-gerente da recorrente no cadastro de inadimplentes, acarretando a esta a negativa de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Assim, ainda que a conduta indevida da recorrida tenha atingido diretamente a pessoa do sócio, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo reflexo à pessoa jurídica, em decorrência de ter tido seu crédito negado, considerando a repercussão dos efeitos desse mesmo ato ilícito. Dessarte, ostenta o autor pretensão subjetivamente razoável, uma vez que a legitimidade ativa ad causam se faz presente quando o direito afirmado pertence a quem propõe a demanda e possa ser exigido daquele em face de quem a demanda é proposta.
> 4. O abalo de crédito desponta como afronta a direito personalíssimo - a honradez e o prestígio moral e social da pessoa em determinado meio - transcendendo, portanto, o mero conceito econômico de crédito.
> **5. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que o dano moral direto decorrente do protesto indevido de título de crédito ou de inscrição indevida nos cadastros de maus pagadores prescinde de prova efetiva do prejuízo econômico, uma vez que implica "efetiva diminuição do conceito ou da reputação da empresa cujo título foi protestado", porquanto, "a partir de um juízo da experiência, [...] qualquer um sabe os efeitos danosos que daí decorrem" (REsp 487.979/RJ, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.09.2003).**
> 7. Não obstante, no que tange ao dano moral indireto, tal presunção não é aplicável, uma vez que o evento danoso direcionou-se a outrem, causando

> a este um prejuízo direto e presumível. A pessoa jurídica foi alcançada acidentalmente, de modo que é mister a prova do prejuízo à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em julgamento, conforme consignado no acórdão recorrido, mormente porque a ciência acerca da negação do empréstimo ficou adstrita aos funcionários do banco.
> 8. Recurso especial não provido.
> (REsp 1022522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

9. Definido o cabimento do dano moral, procedo ao seu arbitramento, valendo-me do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ.

Na *primeira fase*, como sabido, deve ser considerado o interesse jurídico lesado (reputação, honra e imagem), em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). O STJ tem arbitrado os seguintes valores em situações semelhantes:

- a Terceira Turma no julgamento do REsp 466.761/RJ, julgado em 3/4/2003, condenou em danos morais determinada empresa pelo uso não autorizado da marca Louis Vuitton, em razão da comercialização indevida de produtos objetos de contrafação, no importe de **R$ 50 mil;**

- Condenou-se, no julgamento do REsp 1.174.098/MG, julgado em 4/8/2011, pelo uso indevido da marca que acarretou o protesto em desfavor da titular, ao pagamento de **R$ 15.000,00,** a título de danos morais;

- Esta Corte, no julgamento do REsp 1.535.668/SP, julgado em 15/9/2016, condenou a contrafatora em **R$ 50 mil** pela reprodução da marca Nike em 3.636 pares de meia, tendo enfatizado se tratar, também, de um aspecto pedagógico-preventivo;

- a Quarta Turma, no julgamento do AgRg no AREsp 357.737/RS, julgado em 5/11/2013, manteve o valor da indenização por danos morais em **R$ 20.000,00,** decorrentes do uso indevido da marca "Compuline", com o dever de retirar a veiculação na internet.

Na *segunda fase*, ajustam-se às circunstâncias particulares do caso, a gravidade do fato em si, que, na hipótese em tela, revelou a utilização da marca "cetemig", inclusive nos domínios da *internet*, para fins de ludibriar estudantes da área de tecnologia da informática e eletrônica, com o uso de signos semelhantes visual, sonora e graficamente; a responsabilidade intensa do agente para o evento danoso, reconhecida pelo juízo de primeiro grau e pelo acórdão recorrido, que apontaram, de maneira incontroversa, a contrafação, não tendo havido, por outro lado, insurgência contra a sentença que o obrigou a se abster da utilização dos signos; e as condições econômicas do ofensor, que são razoáveis em razão da atividade social que exerce - escola particular voltada ao ensino técnico e profissional na área de tecnologia.

Realmente, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, constata-se que o uso indevido da marca prejudicou, além da recorrente, diversos outros consumidores, de modo que o valor definitivo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, mostra-se razoável.

10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para fixar a condenação em: (a) danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em liquidação por artigos; e (b) danos morais, fixados no montante total de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, a partir do evento danoso. O ônus do pagamento das custas processuais deve ser imputado exclusivamente ao réu. Custas e honorários advocatícios nos termos da sentença, sendo inaplicável o CPC/2015, por não ter havido alteração da sucumbência.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.773 - MG (2011/0122337-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: A controvérsia central do presente recurso diz respeito à necessidade da comprovação dos prejuízos suportados por titular de marca indevidamente utilizada por terceiro, visando ao reconhecimento do dever de reparação pecuniária, tanto no que se refere aos danos materiais quanto aqueles de natureza extrapatrimonial.

Na origem, a recorrente propôs demanda cominatória e indenizatória contra a recorrida apontando como causa de pedir a indevida utilização de marca por demais assemelhada a sua, circunstância causadora de confusão no mercado em que ambas atuam – ensino médio profissionalizante e cursos técnicos –, com o aproveitamento da boa reputação de seu nome e desvio de clientela.

Em primeiro grau de jurisdição foi acolhido o pedido cominatório para determinar a abstenção, pela ré-recorrida, do uso da marca "CETEMIG" e dos domínios "cetemig.com.br" e "escolatecnicadecontagem.com.br" na rede mundial de computadores (Internet). O pedido indenizatório foi julgado improcedente "em face da ausência de prova do dano patrimonial ou extrapatrimonial alegado pelas autoras" (e-STJ, fls. 505/510).

A decisão foi desafiada por recurso da autora-recorrente, irresignada com a rejeição do pleito indenizatório (e-STJ, fls. 538/548). A ré conformou-se.

O TJMG manteve a sentença por meio de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 566):

> AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA SEMELHANTE DE FORMA A PREJUDICAR EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, CPC. Para que haja condenação em danos morais e materiais pelo uso de marca de forma a confundir o cliente, necessário se faz a demonstração do dano sofrido, não podendo restar para a liquidação da sentença a apuração acerca da existência de tais danos e, se existentes, a sua quantificação. É do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do CPC. Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos ao aresto foram rejeitados (e-STJ, fls. 578/583 e 587/591).

Ainda inconformada, a recorrente interpôs recurso especial apontando violação dos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC/1973, 130, 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96. Afirmou omisso o acórdão recorrido e defendeu que os prejuízos suportados em razão dos atos ilícitos de sua contraparte prescindem de comprovação durante a fase de conhecimento, sendo possível quantificar a respectiva indenização em sede de liquidação de sentença. Outrossim indicou divergência jurisprudencial na interpretação dos referidos dispositivos, cotejando as conclusões do julgado com o acórdão proferido no Recurso Especial n. 466.761/RJ.

Inadmitido na origem (e-STJ, fls. 649/651), o recurso ascendeu a esta Corte Superior por força de decisão proferida pelo em. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (e-STJ, fl. 677).

Em sessão desta Quarta turma aos 7/3/2017, o Relator proferiu voto por meio do qual, após afastar a alegada violação do art. 535 do CPC/1973 e reconhecendo a presunção da ocorrência dos prejuízos, deu provimento ao recurso especial para *"fixar a condenação em: (a) danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em liquidação por artigos, e (b) danos morais, fixados no montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso. O ônus do pagamento das custas processuais deve ser imputado exclusivamente ao réu. Custas e honorários advocatícios nos termos da sentença, sendo inaplicável o CPC/2015 por não ter havido alteração da sucumbência".*

Na oportunidade, pediu vista o em. Ministro RAUL ARAÚJO, que em 6/6/2017 proferiu voto para não conhecer do recurso excepcional, entendendo pela incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

A em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em voto-vista que ofereceu na assentada de 12/9 passado, deu parcial provimento ao recurso especial, deferindo o pedido de indenização por danos materiais, nesse ponto acompanhando o voto do em. Ministro Relator, todavia divergindo no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, julgando-o improcedente.

Pedi vista.

Adiro ao voto do em. Ministro Relator para endossar o entendimento de que, para a pretensão reparatória pelo uso indevido de marca registrada não se faz necessária a comprovação, ainda durante a fase de conhecimento do processo, dos prejuízos materiais e imateriais suportados pela vítima do ato ilícito.

Trata-se, efetivamente, de danos cuja existência pode ser aferida "in re ipsa", seja no que se refere àqueles de natureza estritamente patrimonial – em que a

solução, no particular, é ditada pela lei de regência (L. 9.279/1996), segundo interpretação que se extrai dos arts. 208 e 210 –, mas também em relação aos danos extrapatrimoniais, sobretudo ante a natureza intangível desse tipo de consequência obrigacional, em que as circunstâncias peculiares tornam excessivamente difícil a produção de prova da extensão dos prejuízos, mas sua caracterização, todavia, pode ser aferida por meio de presunção que se extrai da certeza da ocorrência do ato ilícito, pautada pelas máximas de experiência do magistrado julgador.

De fato, como bem observado pelo douto Relator, *"é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e imagem da empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e a 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"*.

A indenização pela violação de direitos de propriedade industrial está disciplinada nos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996, que assim dispõem:

> Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
>
> Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
> (...)
>
> Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
> I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
> II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
> III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

A redação dos referidos dispositivos reforça o entendimento pela presunção da existência de prejuízo ante o uso indevido da marca, prescindindo da efetiva comprovação de sua ocorrência, não somente com relação aos danos emergentes e lucros cessantes, mas também, como prevê a norma legal, aqueles que resultarem de atos de violação de direitos de propriedade industrial que prejudicam "a reputação ou os negócios alheios" e que criam "confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre os produtos e serviços postos no comércio" (art. 209, *caput*, segunda parte). Da mesma forma enuncia a doutrina especializada:

> O uso indevido de marca alheia sujeita o infrator a indenizar as perdas e danos e lucros cessantes a que deu causa (cf. art. 209 da LPI e art. 45 do TRIPs).
> O conceito de perdas e danos abarca os lucros cessantes, que são consequência direta e imediata da conduta ilícita (cf. art. 403 do Código Civil). Para que o dever de indenizar se configure, basta demonstrar a ocorrência do uso indevido da marca, sem que seja preciso provar qualquer outro prejuízo decorrente de tal conduta, como a queda de faturamento, desvio efetivo de clientela ou outro fato qualquer. Alguns julgados reconhecem o uso indevido da marca, mas erroneamente deixam de condenar o infrator a pagar a indenização indevida por considerarem que o dano não teria sido comprovado. Trata-se de um equívoco. O dano reside "in re ipsa", isto é, na própria conduta ilícita, pois o contrafator deveria ter pago royalties para explorar a marca. Como não o fez, causou lucros cessantes, mesmo que não tenha gerado prejuízos. Para que a indenização seja devida, sequer é necessário comprovar a efetiva venda dos produtos contrafeitos, pois a mera fabricação, exposição à venda ou manutenção em depósito já configuram o ilícito, nos termos dos arts. 189 e 190 da LPI. Não se trata de presumir o dano, mas de reputar comprovados os lucros cessantes diante dos royalties que o infrator deixou de pagar ao usar a marca sem licença do titular.
> (SCHMIDT, Lélio Denicoli. *Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*. 1ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. Págs. 290/291)

Não tenho dúvida de que a ocorrência desse prejuízo é presumível, autorizando o magistrado a concluir pelo dever de reparação. Sob essa premissa é que me afigura correto afirmar que a existência dos danos imateriais, em circunstâncias como as que aqui se examina, pode ser aferida "in re ipsa".

Portanto, a inexistência de prova cabal das consequências negativas do fato danoso não deve levar ao julgamento de improcedência de pedido que objetiva sua reparação, notadamente quando é intuitiva, quiçá inafastável, a existência do dano, restando aquilatar, apenas, sua extensão.

Impende ressalvar, evidentemente, que a presunção da ocorrência dos danos pelo uso indevido da marca não é absoluta, e pode ser elidida pela parte ou ainda afastada pelo juiz quando constatar pela prova dos autos que o dano efetivamente não ocorreu. Nesse sentido, cito como exemplo o caso julgado no REsp n. 1.315.479/SP, relatado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em que assentada a inexistência do dever de indenizar especialmente pelo fato de que as mercadorias objeto de contrafação nem sequer foram inseridas no mercado nacional, visto que retidas antes mesmo de qualquer procedimento aduaneiro.

Aqui, diversamente, limitou-se o Magistrado a afirmar a falta da comprovação dos prejuízos sob o aspecto processual dos ônus probatórios. Em minha avaliação, contudo, não resta dúvida quanto às óbvias consequências do fato danoso – sua ocorrência nem mais sequer é objeto de controvérsia –, atraindo para a hipótese a regra do art. 334, I e IV, do CPC/1973 (vigente ao tempo em que julgada a demanda nas instâncias ordinárias; disposição equivalente consta do art. 374, I e IV, do CPC/2015).

Disso resulta impositivo o acolhimento da pretensão indenizatória.

No que se refere especificamente ao pedido de reparação pelos "danos morais" causados à recorrente, entretanto, penso ser oportuno tecer breves considerações adicionais.

De início, faço o registro de que não subsiste dúvida quanto à possibilidade de a pessoa jurídica suportar perdas imateriais, conforme assentado na nota n. 227 da Súmula de Jurisprudência do STJ. A expressão "dano moral" contida no referido enunciado, todavia, restringe-se aos prejuízos causados à sua honra objetiva, ou seja, sua imagem e credibilidade, inclusive quanto à avaliação de seu público interno e externo sobre a qualidade dos produtos e/ou serviços que oferece no mercado.

Não se haverá de cogitar, evidentemente, do pagamento de indenização pela dor, angústia, abalo psíquico ou qualquer outra espécie de sofrimento que possa afligir a honra subjetiva do ente jurídico personificado. No ponto, cabe destacar que o art. 52 do Código Civil ressalva que a proteção aos direitos da personalidade da pessoa jurídica deve ser aplicada "no que couber".

A distinção entre honra objetiva e subjetiva foi precisamente delimitada pelo em. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR no voto que apresentou para o julgamento do REsp n. 60.033/MG:

> Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a **honra subjetiva**, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima, etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a **honra objetiva**, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto que a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.

Ainda a propósito do tema, a em. Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu voto paradigmático no Recurso Especial n. 1.414.725/PR, em que faz um detalhado estudo sobre a reparação dos prejuízos imateriais sofridos por pessoas jurídicas. Ante a profundidade do estudo, reproduzo em parte seus fundamentos:

> **II – Dano moral de pessoa jurídica**
> 1 – Possibilidade de configuração
> Ao lado da discussão sobre o dano moral e suas características, surge a igualmente difícil questão sobre se pessoas jurídicas podem sofrer danos extrapatrimoniais e, assim, serem indenizadas por danos morais. Independentemente dessa discussão, o fato é que o art. 52 do CC determina que às pessoas jurídicas aplica-se, no que couber, a proteção aos direitos da personalidade.

Diante desse cenário, cabe determinar qual a extensão dos direitos de personalidade que gozam as pessoas jurídicas, pois se tratam de fenômenos completamente distintos, com fundamentos de proteção diferentes, conforme afirma Nelson ROSENVALD.

> Não se pode confundir a personificação das pessoas jurídicas – pela concessão de capacidade de direito e de fato pelo ordenamento para a aquisição de direitos patrimoniais – com a personalidade, que é um valor próprio do ser humano, que antecede mesmo ao direito. As lesões atinentes à reputação da pessoa jurídica, face à perda de sua credibilidade no mercado, repercutem em sua atividade econômica (quando não atingem os sócios). Poder-se-ia, mesmo, cogitar de um dano institucional contra a pessoa jurídica, mas não do dano moral propriamente dito. (*Direito das obrigações*. Rio de Janeiro: Impetus, 3ª ed., 2004, p. 283)

Tamanha a diferença entre os âmbitos de proteção da pessoa natural e da pessoa jurídica que alguns doutrinadores levantam a hipótese de ser impossível a configuração de danos morais a estas.

Assim, cite-se o Enunciado 286, da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, referindo-se ao art. 52 do CC, cujo teor é: "*os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos*".

Nessa mesma corrente doutrinária, encontra-se a lição de Gustavo TEPEDINO, o qual pugna por uma completa reelaboração doutrinária, a fim de extinguir o entendimento de que pessoa jurídica pode sofrer danos morais, *in verbis*:

> As lesões atinentes às pessoas jurídicas, quando não atingem, diretamente, as pessoas dos sócios ou acionistas, repercutem exclusivamente no desenvolvimento de suas atividades econômicas, estando a merecer, por isso mesmo, técnicas de reparação específicas e eficazes, não se confundindo, contudo, com os bens jurídicos traduzidos na personalidade humana (a lesão à reputação de uma empresa comercial atinge – mediata ou imediatamente – os seus resultados econômicos, em nada se assemelhando, por isso mesmo, a chamada honra objetiva, com os direitos da personalidade). (...) Daí a necessidade de uma reelaboração dogmática, de molde a subordinar a lógica patrimonial àquela existencial, estremando, de um lado, as categorias da empresa, informadas pela ótica do mercado e da otimização dos lucros, e, de outro, as categorias atinentes à pessoa humana, cuja dignidade é o princípio basilar posto ao vértice hierárquico do ordenamento. (A tutela da personalidade no ordenamento civil- -constitucional brasileiro. In: Temas de direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 55).

Mesmo neste Tribunal superior houve vozes contrárias à existência de danos morais à pessoa jurídica, como podemos perceber no voto vencido do Min. Menezes Direito no julgamento do REsp 147.702 (Terceira Turma, julgado em 21/11/1997, DJ 05/04/1999), que afirma o seguinte:

> Qual é o suporte jurídico para admitir o dano moral da pessoa jurídica? Não se pode configurar a presença de uma dor profunda, de um sentimento íntimo, de uma agressão aos valores éticos, de uma violência contra honra em relação a uma pessoa jurídica. O conceito de honra objetiva, opondo-se ao conceito de honra subjetiva, utilizado pela doutrina para justificar o deferimento do dano moral em favor da pessoa jurídica,

> com todo respeito, é, apenas, um artifício para o fim colimado. Em nenhuma hipótese, e é um fato insuscetível de contestação, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Tudo o que se passa na esfera da atividade empresarial, ou não, desenvolvida por sociedades organizadas de acordo com a lei, deve, necessariamente, repercutir no patrimônio. (...) O que não pode existir é a empresa sentir-se ofendida na sua dignidade, na sua honra. Se fosse diferente, estar-se-ia no reino do absurdo.

Contudo, outros juristas e a jurisprudência majoritária brasileira entendem que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, especialmente em relação a sua honra objetiva, que compreende sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade e o meio profissional. A título de exemplo, no campo doutrinário pode-se mencionar Alexandre Ferreira de Assumpção ALVES, que afirma:

> A pessoa jurídica pode sofrer o dano moral por ter seu nome e sua imagem desacreditados. (...) O dano moral, reitera-se, atinge a pessoa jurídica em sua imagem ou 'honra externa', como se referem alguns autores, e não em seus sentimentos ou autoestima, elementos próprios da honra subjetiva. (...) Efetivamente, sustenta-se que a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de dano moral. Por exemplo, uma entidade filantrópica que venha a ser difamada com notícia de que seus dirigentes enriqueceram ilicitamente. Embora a calúnia seja atribuída às pessoas físicas, a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral por ter seu nome e sua imagem desacreditados; contribuições espontâneas podem diminuir ou cessar, acarretando também a lesão patrimonial. (A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 120-123).

Na jurisprudência pátria, deve-se ressaltar o teor da Súmula 227 desta Corte, a qual afirma, expressamente, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, consolidando o entendimento jurisprudencial deste Tribunal superior.

2 – Diferenças de configuração do dano moral

Se, de um lado, consolidou-se a jurisprudência no sentido da possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos morais, por outro, parece claro que se tratam de fenômenos distintos.

No caso das pessoas jurídicas, não se está a tutelar um direito da personalidade tipicamente detido pelas pessoas naturais ou, como afirma Gustavo TEPEDINO (Op.cit.), as pessoas jurídicas não sofrem questões existenciais que abalam sua autoconsciência e sua posição na sociedade.

Dessa forma, o dano moral de pessoa jurídica não é idêntico àquele sofrido por um indivíduo. Percebe-se que a expressão dano moral é usada como analogia, uma vez que envolvem direitos extrapatrimoniais, mas não são de natureza biopsíquica e tampouco envolve a dignidade da pessoa humana. Nessa hipótese, protege-se a honra objetiva da pessoa jurídica, sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à reputação.

Integram o “patrimônio moral” da pessoa jurídica e, diferentemente das pessoas naturais, têm uma repercussão no patrimônio propriamente dito, embora de difícil avaliação na maioria das circunstâncias. Gisela Sampaio da CRUZ (*Lucros cessantes*. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 160) afirma, inclusive, que as “*construções que pretendem aplicar às pessoas jurídicas a ideia de dano moral são fruto de uma dificuldade quase insuperável de se provar e quantificar os lucros cessantes*”.

Essas distinções reclamam, por questão de isonomia, um tratamento jurídico

diferente para cada situação. Esse tratamento distinto deve recair na questão da prova do dano moral.

Discutiu-se acima que o dano moral se apresenta *in re ipsa*, isto é, o dano é compreendido em sua própria causa. Por isso, normalmente se afirma que não há prova em dano moral, pois sua reparabilidade decorre do simples violação, e não da comprovação do dano em si mesmo.

Contudo, como defendem Luiz Rodrigues WAMBIER e Teresa ARRUDA ALVIM WAMBIER, a possibilidade de considerar o dano moral como *in re ipsa* decorre da existência de uma comunhão de valores éticos e sociais ou, ainda, de uma "essência comum universal" dos seres humanos. Na palavra dos autores:

> A concepção no sentido de que o dano terá ocorrido como consequência de certos acontecimento (como por exemplo, a morte, a perda de um membro etc.) parte da pressuposição de que há uma **essência comum universal** aos homens. Não se pretende que alguém demonstre que sofreu em virtude da perda de um ente querido e nem o quanto sofreu. Basta que se comprove o ilícito que levou à morte de alguém e a autoria deste ilícito. O dano moral é in re ipsa. (*Dano moral de pessoa jurídica e sua prova*. In: Anuário de Produção Intelectual. Curitiba: Arruda Alvim Wambier, 2008, p. 151).

No caso concreto, a recorrente não está reivindicando indenização por eventuais repercussões anímicas negativas que pudesse ter suportado. A par dos lucros cessantes e danos emergentes, o pedido é voltado exclusivamente à reparação pelas lesões causadas ao seu nome e reputação (honra objetiva), que, embora incorpóreo, guarda estrita relação com o valor que pode ser atribuído ao seu acervo material, comportando o mesmo tratamento que se reserva para os danos materiais *stricto sensu* no que se refere à desnecessidade da comprovação de sua ocorrência.

Ante o exposto, rogando vênia à divergência, voto para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, acompanhando integralmente o voto do em. Ministro Relator.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0122337-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.327.773 / MG**

Números Origem: 10079073257697004 79073257697

PAUTA: 28/11/2017 JULGADO: 28/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

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

RECORRENTE	:	COTEMIG EMPRESARIAL S/A
RECORRENTE	:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DE MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS	:	MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA E OUTRO(S) - MG073138 LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL E OUTRO(S) - MG072327
RECORRIDO	:	CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONAL DE CONTAGEM LTDA - EPP
ADVOGADO	:	OTTILIO MACEDO E OUTRO(S) - MG031586

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material

CERTIDÃO

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

Em renovação de julgamento, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do relator.

Vencidos, em parte, a Ministra Maria Isabel Gallotti e o Ministro Marco Buzzi, que divergiam no tocante à indenização por danos morais.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.