



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1787677 - SP (2017/0239806-2)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889
ANA PAULA APONTE - SP264130
AGRAVADO : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA -
ME
ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251
PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum

lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.

5. *AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 31/05/2022 a 06/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 06 de junho de 2022.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1787677 - SP (2017/0239806-2)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889
ANA PAULA APONTE - SP264130
AGRAVADO : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA -
ME
ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251
PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum

lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA. contra a decisão deste relator que rejeitou pregressos embargos de declaração e deu provimento ao recurso especial de K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, cujas ementas estão assim redigidas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA.

1. Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão.

2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconheceu o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante.

4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse

referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE A SER SANADA POR INTERMÉDIO DOS ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Em suas razões recursais, asseverou ser relevante, quanto ao uso exclusivo de uma marca, verificar a possibilidade de confusão perante o público consumidor, não havendo qualquer situação que sugira confusão, conclusão da instância local que não poderia aser revista em face do enunciado 7/STJ. Disse ter evidenciado o cunho distintivo de sua própria marca, na medida em que o poder de percepção e o grau de atenção do consumidor recai sobre o “conjunto marcário”. Enfatizou que usa a expressão “ANA FLEX” como parte de seu nome desde 1997, antes da data de depósito do requerimento de Registro de Marca da Agravada, além de não se poder falar em prejuízo sofrido pela agravada, inexistir concorrência desleal, desvio de clientela, e, assim, dever de indenizar.

Finalizou dizendo descabida a fixação dos juros desde a data do depósito, já que não há mora antes da fixação do valor indenizatório, incidindo os juros a partir do arbitramento. Indicou como excessivo o valor arbitrado, devendo considerar-se a capacidade financeira do ofensor, a trajetória antes do registro de marca da Agravada e, assim, a ausência de má-fé ou culpa em suas condutas. Pediu o provimento.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Colegas, as razões trazidas no agravo interno não logram alterar a convicção deste relator acerca do conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo agravado.

Na origem ajuizou-se ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório contra a agravante, pretensões que foram julgadas improcedentes na origem.

Estes foram os fundamentos do juízo sentenciante:

(a) A concorrência específica não é produtiva para o mercado e para o consumo, em virtude da possibilidade de confusão, entretanto, há casos em que a convivência de duas marcas semelhantes (a da recorrente é ANA FLEX e a da recorrida é ANAFLEX com o X estilizado) é naturalmente absorvida pelo mercado e pela realidade imposta.

(b) Possível a utilização do critério territorialidade para solucionar a questão, não sendo absoluta a anterioridade, sendo que a autora possui sede em Franca, no Estado de São Paulo, e a ré possui sua sede em Três Coroas, Estado do Rio Grande do Sul.

(c) Necessidade de coincidência entre titularidade da marca e identidade do produtor que a construiu (tempo de emprego e a anterioridade do uso), sendo que a autora se utiliza da expressão “ANAFLEX” desde 2008, e a ré está no ramo dos calçados desde 1997, e que há a sandália ANA FLEX existe há pelo menos 10 anos.

(d) Possibilidade de conviverem as duas marcas harmônica e pacificamente, pois a marca da autora possui o "x" estilizado, sendo suficiente para orientar a clientela sobre a necessária distinção dos produtos manufaturados em Estados distantes.

(e) Por serem marcas evocativas (expressões vulgares) não vigora o princípio da legalidade/anterioridade, mas a realidade imposta pelo comércio e absorvida pelo mercado da convivência dessas duas empresas.

Pertinente, ainda, destacar que não houve controvérsia acerca do fato de que o

agravado possuía o registro da marca "Anaflex" desde 2008, devidamente concedido pelo INPI, tendo a ré postulado, em 2009, o registro da marca "Ana Flex", pedido este indeferido pela autarquia federal, tendo em vista o disposto no inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279/96: *"XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia."*

O registro da marca da autora fora impugnado ainda nos idos de 2016 e, examinada a impugnação pelo INPI, fora rejeitada, remanescendo hígido o direito de exclusiva.

Sem qualquer reexame de provas, entendi presente a impossibilidade de convivência das marcas por não se poder tolerar que signos distintivos dos mesmos produtos (segmento de calçados) vendidos no mercado brasileiro possuam a mesma grafia e, ainda, a mesma fonética, variando, consoante o acórdão recorrido, apenas o estilo da última de suas letras, tendo em conta a marca mista da autora.

Não há limitar o direito de o detentor da marca ver exercida a exclusividade que dela dimana em determinado estado da federação por força da pretensa distância das sedes dos titulares dos produtos cujas marcas são iguais, máxime o registro da marca gozar de exclusividade em todo o território nacional.

No mercado globalizado, a distância entre o Estado de São Paulo e o Estado do Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, primeiro, porque os produtos podem ser vendidos por representantes em quaisquer estados brasileiros e, segundo, porque com o evidente implemento dos negócios virtuais, o consumidor tem acesso a quase totalidade dos produtos colocados no mercado

através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios bastando que possua um smartphone, tablet ou computador.

O comércio eletrônico de peças de vestuário, e, notadamente, calçados, como no caso dos autos, desenvolve-se exponencialmente em todo o território brasileiro, seja mediante sites próprios, seja mediante "market share".

Em que pese não haja elementos de convicção retratados no acórdão recorrido no sentido da utilização pelas litigantes do comércio eletrônico, referido fato seria mesmo irrelevante, pois não se pode coarctar a potencialidade de os empresários virem a utilizar-se de novas plataformas de venda, notadamente as virtuais, acaso delas já não façam uso.

Em tempos de pandemia, aliás, pode-se claramente perceber que o comércio à distância, que é uma realidade mundial, pode vir a ser, episodicamente, o único a ser possível, devendo estar à disposição do titular da marca a possibilidade de colocar o seu produto e distingui-lo em qualquer cidade brasileira.

E o registro marcário assim o faz, garantindo a exclusividade da utilização dos termos que o integram em todo o território.

Na ausência desta proteção, entendo ser alto o risco de confusão que poderá ser causado no mercado consumidor pelo convívio da marca registrada "Anaflex", da autora, e do pretendido uso do nome "Ana Flex" pela ré, especialmente porque são mais do que semelhantes, senão praticamente idênticas.

A alegada evocatividade da marca da autora, considerando tratar de mercado de calçados, entendo, não se sustenta.

Poder-se-ia considerar, sim, evocativo o termo flex, pois ligado a uma característica de alguns dos produtos vendidos no mercado de calçados. Daí extrair

que a autora não poderia exigir que outras empresas se abstivessem de utilizar referido termo na composição dos signos identificadores dos seus produtos, como ocorre com a conhecida marca "Usaflex".

Há, ainda, parca distintividade a decorrer da utilização de nomes de pessoas, como o termo "Ana". Aliás, sequer se tem ciência se a marca da autora faz alguma referência a nome de pessoa ou traz à lume partícula de conhecida espécie de sapatos denominada "Anabela", fato que ora desimporta.

Apesar disso, não há reconhecer na utilização conjunta dos termos Ana e flex, resultando na marca "Anaflex", a existência de fraca distintividade.

Não há aí generalidade ou referência a funcionalidade, revelando, sim, novidade relativa e distintividade suficiente. Caso contrário, o mesmo ocorreria com as conhecidas marcas já referidas, especialmente a notoriamente conhecida "Usaflex".

O termo atende, pois, às condições de registrabilidade, tanto que o fora pelo INPI: a) novidade relativa; b) não colidência com outra notoriamente conhecida; c) desimpedimento, nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho.

O acórdão recorrido faz referência a precedente a tratar de nome empresarial e marca.

No entanto, é preciso ressaltar que a ré nunca se utilizara dos termos "Ana Flex" como nome empresarial, sendo amplamente referido nos autos que ela se identifica comercialmente como Ana Vitória Calçados Ltda.

A própria Lei 9.279, no art. 124, inciso V, é clara ao reconhecer não serem registráveis como marca os nomes empresariais, dispondo o referido artigo:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Deste embate não se cuida nos autos.

O fato de a ré utilizar-se, segundo a prova dos autos, notadamente a testemunhal, como reconhece o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" como marca anteriormente à demandante, não impressiona.

Primeiro, e de modo irretorquível, porque o sistema brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecer o sistema ao reconhecer que em algum lugar, em algum momento, alguém já tenha utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem registrá-la, o que colocaria em xeque todo o sistema marcário.

Por outro lado, o juízo sentenciante registrou que a autora também utilizava a marca anteriormente ao registro, fazendo referência ao ano de 2004 e a ré ao ano de 2000.

Não há reconhecer a possibilidade de afastar o que garante o registro de marca, essencial nos dias atuais na composição do valor das sociedades empresárias, porque, no espaço de alguns anos - sem que se tenha sequer acenado no sentido da má-fé por parte da autora - outrem tenha utilizado o mesmo signo para identificar os seus produtos, quedando-se inerte em proceder ao seu registro formal.

Neste panorama, sem adentrar na análise das provas, considerando o que no acórdão recorrido há acerca da controvérsia instaurada, tenho por verificada a afronta aos dispositivos de lei federal indicados no recurso, razão porque estou em dar provimento ao recurso especial, julgando procedente o pedido formulado na

ação de abstenção cumulada com indenização.

Determino, pois, a abstenção do uso da marca ANA FLEX pela Ré em seus produtos e serviços, e, ainda, do marketing da empresa, sob pena de multa diária fixada no valor de R\$ 5.000,00.

Condeno a ré a indenizar a Autora por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes do uso indevido da marca registrada, cujo valor há de ser apurado em liquidação de sentença.

Tocante ao dano moral, o entendimento desta Corte Superior tem, de modo dominante, reconhecido a desnecessidade da prova para a sua caracterização:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DA MARCA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, dispensando a prova de efetivo prejuízo (dano moral in re ipsa).

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3. No caso, a indenização por danos morais, fixada na sentença em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra irrisória nem desproporcional, não se justificando, por isso, a sua revisão.

4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1172916/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. NÃO INTERVENÇÃO DO STJ. [...]

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização

de nome inequivocamente semelhante à marca de propriedade da autora para a comercialização de produtos no mesmo ramo de atividade acarreta a certeza do prejuízo material, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença. Desnecessidade de que a inicial especifique concretamente o prejuízo, que se presume em decorrência da prova da colocação no mesmo mercado da contrafação. Inépcia da inicial afastada.

[...]

6. Agravo da ré a que se nega provimento.

7. Recurso especial da autora parcialmente provido. (REsp 1507920/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 20/11/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, 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.

4. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático probatório dos autos, reconheceu o uso indevido de marca pela agravante, que adotou a expressão de uso exclusivo da agravada, não especificando que se tratava de película escurecedora, porém não produzida pela empresa autora, o que impõe o dever de indenizar.

5. *Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1444464/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)*

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. USO POR TERCEIRO. SINAL DE CARÁTER GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS PRODUTOS QUE IDENTIFICA E QUE NÃO É DESIGNATIVA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE.

[...]

8. *Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades (comércio de artigos de vestuário), a utilização de figura dotada de contornos muito próximos daquela anteriormente registrada como marca revela indiscutível possibilidade de causar confusão no público consumidor.*

9. *A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.*

[...]

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1741348/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

Nessa conjuntura, presente o ilícito decorrente do uso indevido de marca registrada da autora, tenho por condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada, desde logo, em R\$ 30.000,00, corrigida por índices oficiais desde a presente data e acrescida de juros de mora desde a data do depósito da marca pela demandante, marco a partir do qual retroagira o direito de uso exclusivo da marca de titularidade do agravado.

A alegação de que os juros de mora contar-se-iam desde a data do arbitramento da indenização dos danos morais fora transitoriamente acolhida pela

Colenda 4ª Turma desta Corte, mas superada pela Segunda Seção.

Em matéria de responsabilidade extracontratual, os juros retroagem à data do evento danoso, ilicitude que, assim, passou a existir quando do depósito da marca pela agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO DA MARCA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

- 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo.*
- 2. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).*
- 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)*

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO DA MARCA "INSULFILM". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

- 1. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.*
- 2. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ).*
- 3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic.*
- 4. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1518445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe*

10/06/2019)

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. CONCESSÃO DE LICENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. DANOS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326/STJ.

- 1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC, porquanto as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.*
- 2. A indenização por violação de direito de propriedade industrial deve corresponder à remuneração que o titular da marca recebe pela concessão de licença para exploração do bem, nos termos do artigo 210, III, da Lei 9.279/96.*
- 3. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54/STJ.*
- 4. O uso de marca registrada, sem a devida licença do proprietário, presume-se prejudicial a quem detém a titularidade.*
- 5. O acolhimento a menor do montante indenizatório pedido na inicial não enseja a aplicação do art. 21 do CPC, dado que o valor é apenas estimativo. Súmula 356/STJ.*
- 6. Recurso especial da DIJON S/A conhecido e parcialmente provido.*
- 7. Recurso especial da CONSTRUTORA GUERRA MARTINS LTDA - CGM - conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização ao percentual de 0,1%. (REsp 662.917/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 09/12/2008)*

De outro lado, não se sustenta o argumento no sentido de que o valor da indenização seria excessivo.

Não se pode guiar o ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais pelo tão só capital social indicado pela agravante no seu contrato social quando da sua constituição ou posteriores revisões, senão deve-se, sim, evitar a exaustão eventual financeira do ofensor, o que não se pode concluir ocorrerá mediante a condenação ao pagamento de indenização no valor de R\$ 30.000,00.

No mais, foram considerados o grau de culpa do ofensor e o dano causado nos anos de violação aos direito da agravada, reproduzidos no valor fixado monocraticamente.

Inexistem elementos a evidenciar a desproporcionalidade do valor fixado ou sua eventual severidade em face da situação financeira da demandada, razão por que mantenho a indenização no montante anteriormente arbitrado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt nos EDcl no REsp 1.787.677 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2017/0239806-2

Número de Origem:

10058408020148260196 20160000494476 830188550 900924292

Sessão Virtual de 31/05/2022 a 06/06/2022

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME

ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251

PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

RECORRIDO : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889

ANA PAULA APONTE - SP264130

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ANA VITÓRIA CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA FERREIRA E OUTRO(S) - SP203889

ANA PAULA APONTE - SP264130

AGRAVADO : K L J INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME

ADVOGADOS : MARLO RUSSO E OUTRO(S) - SP112251

PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - SP374205

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 31/05/2022 a 06/06/2022, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 07 de junho de 2022