



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2082051 - SP (2023/0220891-8)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

RECORRENTE : PRADA S.A.

ADVOGADOS : LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
MAURÍCIO ARIBONI - SP125195
HELIO FABBRI JUNIOR - SP093863
ANA BEATRIZ FRATTA MELO - SP407832
FERNANDA FONTOLAN GARCIA PIROZZI - SP347178
PAULA SANTOS DE OLIVEIRA - SP435549
MARINA DE ABREU STANCANELI - SP443642
BRUNA KOVAC SURITA MARCONDES - SP452335
RODOLFO ABBUD PENTEADO - SP394542
MÁRCIA LOUZA RODRIGUES - SP514358

RECORRIDO : BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

RECORRIDO : MAESTRAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

ADVOGADOS : FELIPE BARRETO VEIGA - SP333630
LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - SP377841
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
OTÁVIO CARVALHO DE BARROS - SP452497
CAROLINA COSTA DE SIMONI CORRÊA - SP492212

RECORRIDO : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE REFLETIR O VALOR USUALMENTE COBRADO PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO. CONTRATO PARADIGMA. INTERPRETAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO FATURAMENTO

LÍQUIDO COMO PARÂMETRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 505 E 509, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Liquidação de sentença deflagrada em 10/10/2016. Recurso especial interposto em 23/6/2022. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 12/12/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se os critérios de cálculo da indenização devida à recorrente estipulados pelo acórdão recorrido violam as determinações constantes do título executivo.
3. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados.
4. Conforme estabelecido no acórdão do STJ que fixou os critérios a serem utilizados na fase de liquidação de sentença, o valor da reparação dos danos haveria de refletir o montante que a recorrente usualmente cobrava a título de *royalties* pelo uso da marca PRADA, sendo certo que o valor final a ser pago não poderia ultrapassar o patamar de 20% da receita bruta obtida com a venda dos produtos que utilizavam tal signo.
5. A partir da documentação acostada aos autos, constatou-se que, para cobrança dos *royalties*, a recorrente utilizava como base de cálculo o equivalente a 12% (doze por cento) do “faturamento total” (na tradução para o português do original em italiano: “fatturato complessivo”).
6. Ao interpretar os termos do contrato paradigma, os juízos de primeiro e segundo graus assentaram que tal expressão (faturamento total) não poderia ser equiparada, no Brasil, ao conceito contábil de faturamento bruto, pois aquela rubrica, segundo as definições expressas no próprio negócio jurídico, incluía descontos relevantes em seu montante.
7. Com base nessa inferência, verificou-se que o que mais se adequava à base de cálculo estipulada contratualmente era fazer incidir o percentual nele previsto (12%) sobre o faturamento líquido da sociedade (faturamento bruto descontados os valores referentes aos tributos incidentes (ICMS, PIS e COFINS).
8. Destarte, não assiste razão à recorrente quando afirma que a base de cálculo a ser utilizada na liquidação deveria consistir no faturamento bruto obtido pela infratora, pois a aplicação de tal base de cálculo resultaria em modificação do critério estipulado no título executivo (remuneração usualmente recebida pela recorrente em razão das licenças de uso concedidas).
9. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais são providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
10. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial,

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 06 de agosto de 2024.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2082051 - SP (2023/0220891-8)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

RECORRENTE : PRADA S.A.

ADVOGADOS : LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
MAURÍCIO ARIBONI - SP125195
HELIO FABBRI JUNIOR - SP093863
ANA BEATRIZ FRATTA MELO - SP407832
FERNANDA FONTOLAN GARCIA PIROZZI - SP347178
PAULA SANTOS DE OLIVEIRA - SP435549
MARINA DE ABREU STANCANELI - SP443642
BRUNA KOVAC SURITA MARCONDES - SP452335
RODOLFO ABBUD PENTEADO - SP394542
MÁRCIA LOUZA RODRIGUES - SP514358

RECORRIDO : BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

RECORRIDO : MAESTRAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

ADVOGADOS : FELIPE BARRETO VEIGA - SP333630
LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - SP377841
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
OTÁVIO CARVALHO DE BARROS - SP452497
CAROLINA COSTA DE SIMONI CORRÊA - SP492212

RECORRIDO : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE REFLETIR O VALOR USUALMENTE COBRADO PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO. CONTRATO PARADIGMA. INTERPRETAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO COMO PARÂMETRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 505 E 509,

§ 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Liquidação de sentença deflagrada em 10/10/2016. Recurso especial interposto em 23/6/2022. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 12/12/20203.
2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se os critérios de cálculo da indenização devida à recorrente estipulados pelo acórdão recorrido violam as determinações constantes do título executivo.
3. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados.
4. Conforme estabelecido no acórdão do STJ que fixou os critérios a serem utilizados na fase de liquidação de sentença, o valor da reparação dos danos haveria de refletir o montante que a recorrente usualmente cobrava a título de **royalties** pelo uso da marca PRADA, sendo certo que o valor final a ser pago não poderia ultrapassar o patamar de 20% da receita bruta obtida com a venda dos produtos que utilizavam tal signo.
5. A partir da documentação acostada aos autos, constatou-se que, para cobrança dos **royalties**, a recorrente utilizava como base de cálculo o equivalente a 12% (doze por cento) do “faturamento total” (na tradução para o português do original em italiano: “fatturato complessivo”).
6. Ao interpretar os termos do contrato paradigma, os juízos de primeiro e segundo graus assentaram que tal expressão (faturamento total) não poderia ser equiparada, no Brasil, ao conceito contábil de faturamento bruto, pois aquela rubrica, segundo as definições expressas no próprio negócio jurídico, incluía descontos relevantes em seu montante.
7. Com base nessa inferência, verificou-se que o que mais se adequava à base de cálculo estipulada contratualmente era fazer incidir o percentual nele previsto (12%) sobre o faturamento líquido da sociedade (faturamento bruto descontados os valores referentes aos tributos incidentes (ICMS, PIS e COFINS).
8. Destarte, não assiste razão à recorrente quando afirma que a base de cálculo a ser utilizada na liquidação deveria consistir no faturamento bruto obtido pela infratora, pois a aplicação de tal base de cálculo resultaria em modificação do critério estipulado no título executivo (remuneração usualmente recebida pela recorrente em razão das licenças de uso concedidas).
9. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais são providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
10. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso especial interposto por PRADA S/A com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.

Ação: de indenização por violação de marca, em fase de liquidação de

sentença, ajuizada por PRADA S/A em face de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (tendo como litisdenunciadas BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e MAESTRAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA).

Decisão: determinou (i) o pagamento dos honorários periciais complementares e (ii) a retificação do laudo pericial, à luz das seguintes balizas:

Após o recolhimento da verba, o perito será intimado a readequar o seu laudo, considerando:

a) royalties de 12% (doze por cento) sobre o faturamento líquido obtido pela ré com a venda dos produtos contrafeitos (bruto menos tributos ICMS, PIS e COFINS);

b) juros de mora de 1% ao mês incidentes desde 25/10/2006; e

c) honorários de sucumbência de 15% sobre o valor total da condenação.

(e-STJ fl. 187)

Acórdão recorrido: deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente. O dispositivo ficou assim redigido:

Em conclusão, o recurso é provido em parte, no sentido de:

a) desobrigar a Agravante PRADA do encargo de depositar o valor dos honorários periciais complementares de R\$ 50.000,00, para fins de readequação do laudo pericial aos parâmetros estabelecidos pelo STJ;

b) determinar que o custeio da perícia complementar seja realizado pela Ré-Agravada, vencida no processo;

Fica mantida a r. decisão, no tocante à determinação do cálculo dos royalties de 12%, tendo como base o faturamento líquido obtido com a venda dos produtos licenciados, que já foram previamente apuradas pelo Sr. Perito no laudo pericial de fls. 2926/3018 e 10986/11039, abatendo-se apenas os tributos (ICMS, PIS e COFINS)” (19.557).

(e-STJ fl. 225)

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente e pelos recorridos, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos artigos: 489, 505, 509, § 4º, e 1022 do CPC; e 210, III, da Lei 9.279/96. Além de negativa de prestação jurisdicional, argumenta que a determinação para que o cálculo da indenização considere 12% do faturamento líquido, com a dedução dos impostos de ICMS, PIS e COFINS, viola o título executivo (acórdão do STJ proferido no REsp 1.730.067/SP).

Afirma que, “como o v. acórdão transitado em julgado determinou inequivocamente que seja considerada a base de cálculo correspondente ao faturamento BRUTO, o v. acórdão recorrido não poderia ordenar que a indenização fosse calculada pelo faturamento LÍQUIDO, muito menos determinar que fosse feito o abatimento do valor correspondente aos tributos de ICMS, PIS e COFINS, considerando que tal DEDUÇÃO NÃO ESTÁ CONTEMPLADA no título executivo.” (e-STJ fl. 267). Assevera que, “como STJ determinou a mudança do critério de cálculo da indenização, a ser mensurada agora à luz do inciso III do art. 210 da Lei 9.279/96 e não mais tendo em vista o disposto em seu inciso II, é evidente que não podem mais ter lugar as deduções que não encontram guarida no inciso III e que só poderiam incidir caso fosse mantido o critério de cálculo do inciso II” (e-STJ fl. 273). Requer o provimento do recurso.

Juízo de admissibilidade: o recurso especial interposto pela recorrente foi admitido; aquele intentado pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (recorrida) teve seguimento negado pelo Tribunal de origem.

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se os critérios de cálculo da indenização devida à recorrente estipulados pelo acórdão recorrido violam as determinações constantes do título executivo.

1. RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL.

1. A recorrente sagrou-se vitoriosa em ação indenizatória, ajuizada contra os recorridos, fundada na ocorrência de atos ilícitos que caracterizaram violação de marca de sua titularidade (**PRADA**).

2. Os critérios a serem utilizados para o cálculo do valor a ela devido a título de reparação por danos materiais foram determinados quando da apreciação do recurso especial n. 1.730.067/SP por esta Terceira Turma, em sessão

realizada em 15/12/2020 (trânsito em julgado ocorrido em 26/8/2021).

3. Na oportunidade, assim decidiu este órgão fracionário, no que interessa à hipótese:

(i) DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos especiais de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e de BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e MAESTRAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA, a fim de adequar a condenação por danos materiais ao critério eleito pela autora da ação na emenda à petição inicial. Os valores devidos devem ser apurados em liquidação de sentença, tendo como base, nos exatos termos do art. 210, III, da LPI, “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”. Para o cálculo do montante devido, deve ser considerada a média dos **royalties** cobrados pela PRADA S/A à época das infrações, limitado o valor a 20% da receita bruta auferida com a venda dos produtos indevidamente assinalados com a marca violada (conforme o pedido deduzido);

4. Com o retorno dos autos à origem, uma vez que já estava em curso a fase de liquidação do julgado, houve a necessidade de reformulação do cálculo da indenização, a fim de adequá-lo aos parâmetros definidos pelo STJ.

5. Dessa forma, como o critério ao final estabelecido foi “a média dos **royalties** cobrados pela PRADA S/A à época das infrações” (parte dispositiva do acórdão do REsp 1.730.067/SP), o juízo de origem autorizou que fosse utilizado como parâmetro inicial o contrato entabulado entre a recorrente e LUXOTTICA GROUP, onde “foi previsto o pagamento de royalties de 12% (doze por cento) sobre o faturamento total obtido com as vendas dos produtos licenciados” (e-STJ fl. 186).

6. Da análise das cláusulas dessa avença, concluiu o julgador que a expressão ‘faturamento total’ não se confunde com o conceito de ‘faturamento bruto’, de modo que deve ser considerado como base de cálculo “royalties de 12% (doze por cento) sobre o faturamento líquido obtido pela ré com a venda dos produtos contrafeitos (bruto menos tributos ICMS, PIS e COFINS)” (e-STJ fl. 187)”.

7. Tal conclusão foi alcançada também pelo Tribunal de origem ao apreciar as irresignações manifestadas em face da decisão de primeiro grau.

8. A recorrente, por seu turno, defende a tese de que os juízos de

primeiro e segundo graus, ao fixar essas balizas para o cálculo da indenização, alteraram a determinação constante do título executivo (faturamento bruto, segundo alegado), de modo que teriam sido violadas as normas dos arts. 505 e 509, § 4º, do CPC.

9. É o que se passa a examinar.

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.

10. A recorrente alega que o acórdão recorrido foi contraditório, pois teria decidido, no particular, de forma distinta da que havia decidido quando do julgamento de outros dois agravos de instrumento conexos.

11. Ocorre que, conforme entendimento assentado no âmbito desta Corte Superior, a "contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela **interna no julgado** que contém proposições inconciliáveis entre si, **e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados**" (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.179.373/TO, Corte Especial, DJe 17/4/2024, sem destaque no original).

12. Logo, no particular, uma vez que a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento do STJ quanto ao ponto, não se tem por caracterizada a negativa de prestação jurisdicional invocada.

3. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 210, III, DA LEI 9.279/96.

13. A leitura do acórdão recorrido e daquele proferido por ocasião dos subsequentes embargos de declaração interpostos a fls. 227/232 (e-STJ) revela que os julgadores de segundo grau não se manifestaram acerca do conteúdo normativo do art. 210, III, da Lei de Propriedade Industrial.

14. Destarte, nos termos do entendimento consagrado na Súmula 211/STJ, o recurso, quanto ao ponto, não pode ser admitido.

15. Nesse sentido, a título ilustrativo, podem ser conferidos os seguintes

julgados: AgInt nos EDcl no AREsp 2.308.691/MG (Terceira Turma, DJe 5/6/2024) e AgInt no REsp 2.040.077/RO (Quarta Turma, DJe 29/5/2024).

4. DO TÍTULO EXECUTIVO E DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÕES DOS ARTIGOS 505 E 509, § 4º, DO CPC. HIPÓTESE CONCRETA.

16. No mérito, a controvérsia situa-se em verificar se a forma de cálculo da reparação devida à recorrente a título de danos materiais, conforme estipulada pelos juízos de primeiro e segundo graus, destoa das diretrizes fixadas pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.730.067/SP e, conseqüentemente, viola as normas dos arts. 505 e 509, § 4º, do CPC.

17. Dispõem referidos enunciados legais:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

18. Conforme decidido por esta Terceira Turma quando da apreciação do recurso especial retro identificado, a indenização em questão deve refletir “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”.

19. Para tanto, elegeu-se como base de cálculo do montante devido “a média dos **royalties** cobrados pela PRADA S/A à época das infrações”.

20. O valor final, entretanto, estaria “limitado [...] a 20% da receita bruta auferida com a venda dos produtos indevidamente assinalados com a marca violada”.

21. Isso significa, em resumo, que o valor da reparação dos danos

haveria de refletir o montante que a recorrente usualmente cobrava a título de **royalties** pelo uso da marca **PRADA**, sendo certo que o valor final a ser pago não poderia ultrapassar o patamar de 20% da receita bruta obtida com a venda dos produtos que utilizavam tal signo.

22. A partir da documentação acostada aos autos, os julgadores constataram que a cobrança dos **royalties** pela recorrente era feita conforme o disposto no contrato de fls. 147/166 (e-STJ) (traduzido do italiano a fls. 167/168 (e-STJ)), o qual, segundo seu art. 12, previa como base de cálculo “12% (dodici per cento) dei FATTURATO COMPLESSIVO” (e-STJ fl. 162) (traduzido para o português como “12% (doze por cento) do FATURAMENTO TOTAL” (e-STJ fl. 168).

23. Ao interpretar os termos de tal avença, os juízos de primeiro e segundo grau assentaram que a expressão **fatturato complessivo** (faturamento total) não poderia ser equiparada, no Brasil, ao conceito contábil de faturamento bruto, pois aquela rubrica, segundo as definições expressas no próprio negócio jurídico, incluía descontos relevantes em seu montante.

24. Com base nessa inferência, verificou-se que o que mais se adequava à base de cálculo estipulada no contrato paradigma era fazer incidir o percentual nele previsto (12%) **sobre o faturamento líquido** da sociedade (faturamento bruto descontados os valores referentes aos tributos incidentes (ICMS, PIS e COFINS).

25. Pode-se concluir, a partir dessa narrativa, de um lado, que a discussão acerca do alcance da expressão faturamento total (**fatturato complessivo**, no original) – ou sobre sua correspondência com o conceito de faturamento bruto – não é admissível neste julgamento, pois, considerando o teor do acórdão recorrido, seria necessário, para alteração de sua conclusão, que se procedesse ao revolvimento de fatos e provas e à interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial pelos enunciados das Súmula 5 e 7 do STJ.

26. Não há, de fato, como modificar a compreensão dos julgadores no

que concerne ao critério adotado como base de cálculo da indenização, pois este, como visto, foi extraído a partir da exegese das cláusulas pactuadas no contrato de licença de uso da marca **PRADA**.

27. A segunda conclusão é que, fixada a premissa de que a base de cálculo prevista no contrato paradigma firmado na Itália (**fatturato complessivo**) equivale, no Brasil, ao que se denomina faturamento líquido, é essa a baliza que deve orientar a apuração do valor devido.

28. Com efeito, conforme esclarecido linhas atrás, na decisão do STJ a ser observada fixou-se que a respectiva base de cálculo seria “a média dos **royalties** cobrados pela PRADA S/A à época das infrações”.

29. Ou seja, o cálculo deveria ser feito em conformidade com a média dos valores usualmente recebidos pela recorrente a título de **royalties**, valores esses, obviamente, a serem obtidos a partir da análise de contratos de licença de uso da marca em questão firmados com terceiros.

30. No particular, como somente um contrato foi apresentado, a apuração da indenização, por corolário lógico, haveria de seguir rigorosamente o parâmetro nele inserto, isto é, o **faturamento líquido** originário das vendas (em respeito à interpretação levada a efeito pelos juízos de origem).

31. Diante disso, não assiste razão à recorrente quando afirma que “a base de cálculo a ser utilizada na liquidação deve consistir no **faturamento bruto** obtido pela infratora” (e-STJ fl. 282, sem destaque no original).

32. Ao revés do defendido nas razões recursais, a aplicação de tal base de cálculo é que resultaria em modificação do conteúdo do acórdão que apreciou a demanda em definitivo (violando o § 4º do art. 509 do CPC), pois, assim procedendo, não se estaria observando o critério lá estipulado (equivalente à remuneração recebida pela recorrente em razão das licenças de uso já concedidas).

33. Reitere-se, por derradeiro, que a **receita bruta** auferida com a venda dos produtos indevidamente assinalados com a marca violada, conforme

expressamente constou do título executivo, constituiu parâmetro a ser considerado apenas como **teto** da quantia a ser paga (e não como base de cálculo). Foi essa, vale registrar, a conclusão expressa no aresto impugnado:

[...] no REsp. 1.739.067-SP, restou decidido que o valor a pagar a título de lucros cessantes deve ter **como teto** a receita bruta auferida.

O STJ não disse que o cálculo dos *royalties* deve levar em conta o faturamento **bruto**.

(e-STJ fls. 222/223)

34. O recurso especial, destarte, não comporta provimento.

5. DISPOSITIVO.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0220891-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.082.051 / SP

Números Origem: 00450421020168260100 0045042102016826010010341191020138260100
00450421020168260100103411910201382601009722013
10341191020138260100 10432856620138260100 20220000241065
20220000417169 20220000417170 20220000417171 20230000198607
21942567420218260000 2194256742021826000050000
2194256742021826000050001 2194256742021826000050002
2194256742021826000050003 450421020168260100
45042102016826010010341191020138260100
450421020168260100103411910201382601009722013

PAUTA: 06/08/2024

JULGADO: 06/08/2024

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PRADA S.A.
ADVOGADOS : LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
MAURÍCIO ARIBONI - SP125195
HELIO FABBRI JUNIOR - SP093863
ANA BEATRIZ FRATTA MELO - SP407832
FERNANDA FONTOLAN GARCIA PIROZZI - SP347178
PAULA SANTOS DE OLIVEIRA - SP435549
MARINA DE ABREU STANCANELI - SP443642
BRUNA KOVAC SURITA MARCONDES - SP452335
RODOLFO ABBUD PENTEADO - SP394542
MÁRCIA LOUZA RODRIGUES - SP514358
RECORRIDO : BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
RECORRIDO : MAESTRAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
ADVOGADOS : FELIPE BARRETO VEIGA - SP333630
LEONARDO DA COSTA CARVALHO - SP324167
GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - SP377841
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
OTÁVIO CARVALHO DE BARROS - SP452497
CAROLINA COSTA DE SIMONI CORRÊA - SP492212
RECORRIDO : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dra. MARINA DE ABREU STANCANELI, pela RECORRENTE : PRADA S.A.

Dr. PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE, pela RECORRIDA : COMPANHIA

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2023/0220891-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.082.051 / SP

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Dr. GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS, pelas RECORRIDAS : BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI e MAESTRAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

C54221255154211356113@ 2023/0220891-8 - REsp 2082051