

RECURSO ESPECIAL Nº 1.535.668 - SP (2015/0128425-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : NIKE INTERNATIONAL LTD
RECORRENTE : NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CLÁUDIO GARE E OUTRO(S) - SP103768
RODRIGO GIANNI CARNEY - SP208528
RECORRIDO : IMADCO COMERCIO DE BRINQUEDOS ELETRONICOS
LTDA
ADVOGADOS : CÉSAR RAFAEL DE MAGALHÃES OBERLAENDER -
RJ054417
JOYCE LIMA DA SILVA E OUTRO(S) - AM008807

EMENTA

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

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

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

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

ACÓRDÃO

Superior Tribunal de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



RECURSO ESPECIAL Nº 1.535.668 - SP (2015/0128425-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : NIKE INTERNATIONAL LTD
RECORRENTE : NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CLÁUDIO GARE E OUTRO(S) - SP103768
RODRIGO GIANNI CARNEY - SP208528
RECORRIDO : IMADCO COMERCIO DE BRINQUEDOS ELETRONICOS
LTDA
ADVOGADOS : CÉSAR RAFAEL DE MAGALHÃES OBERLAENDER -
RJ054417
JOYCE LIMA DA SILVA E OUTRO(S) - AM008807

RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Cuida-se de recurso especial interposto por NIKE INTERNATIONAL LTDA E OUTRA, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.

Ação: de obrigação de não fazer, apreensão judicial e compensação por danos morais, ajuizada pelas recorrentes em face de IMADCO COMERCIO DE BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA, devido à notificação de retenção de produtos objeto de contrafação levada a efeito pelo Serviço de Vigilância e Controle Aduaneiro da Alfândega do Porto de Manaus da Receita Federal do Brasil.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de determinar “a apreensão definitiva dos bens contrafeitos, para sua subsequente destruição pelas Autoridades Alfandegárias, bem como para impor em desfavor da Requerida obrigação de fazer consistente em se abster de fabricar, vender, expor à venda, distribuir ou simplesmente manter em estoque, os produtos que ostentam as marcas nominativa, mista ou figurativa “NIKE”, sob pena do pagamento de multa diária [fixada] no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite máximo de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)” (e-STJ Fl. 195).

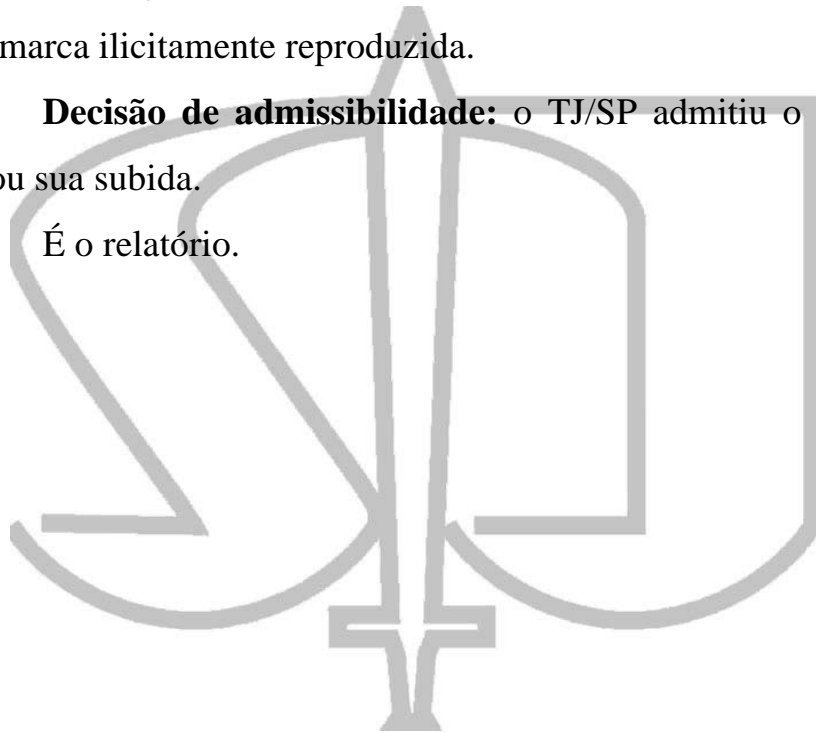
Superior Tribunal de Justiça

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pelas recorrentes.

Recurso especial: apontam a existência de dissídio jurisprudencial. Alegam que lhes é devida compensação a título de danos morais, pois, na hipótese de contrafação de marca, a exposição ou comercialização do produto contrafeito “não constitui condição para que a vítima seja indenizada pelos danos morais” (e-STJ Fl. 276). Afirmam que o fato de a mercadoria ter permanecido retida pela autoridade alfandegária não exclui a ocorrência de ofensa à honra objetiva ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

Decisão de admissibilidade: o TJ/SP admitiu o recurso especial e determinou sua subida.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.535.668 - SP (2015/0128425-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : NIKE INTERNATIONAL LTD

RECORRENTE : NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

**ADVOGADOS : LUIZ CLÁUDIO GARE E OUTRO(S) - SP103768
RODRIGO GIANNI CARNEY - SP208528**

**RECORRIDO : IMADCO COMERCIO DE BRINQUEDOS ELETRONICOS
LTDA**

**ADVOGADOS : CÉSAR RAFAEL DE MAGALHÃES OBERLAENDER -
RJ054417**

JOYCE LIMA DA SILVA E OUTRO(S) - AM008807

VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

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

I. SÍNTESE FÁTICA.

As recorrentes foram notificadas de que 3.636 (três mil seiscientos e trinta e seis) pares de meias ostentando reprodução de marca de sua titularidade – NIKE – haviam sido retidas pela autoridade alfandegária diante da suspeita de contrafação, posteriormente confirmada por laudo técnico de constatação.

Com base nesses elementos, ingressaram com a presente ação, pleiteando a apreensão e destruição dos produtos contrafeitos, bem como compensação pelos danos morais experimentados.

O pedido liminar foi deferido, a fim de que fosse mantida a retenção dos produtos.

Citada, a recorrida ficou-se inerte, sendo decretada sua revelia.

A sentença tornou definitiva a liminar e determinou a destruição dos

bens retidos, obrigando a recorrida a se abster de fabricar, vender, expor à venda, distribuir ou simplesmente manter em estoque os produtos que ostentam a marca NIKE, sob pena do pagamento de multa diária. Deixou o juízo de primeiro grau de impor condenação a título de danos morais, ao argumento de que não houve ofensa à honra objetiva das recorrentes.

A apelação interposta foi desprovida pelo TJ/SP.

Apesar de o acórdão recorrido, com base no substrato fático-probatório dos autos, ter concluído que a recorrida “violou os direitos subjetivos conferidos às [recorrentes], como titulares da marca registrada, importando produtos contrafeitos” (e-STJ Fl. 263), entendeu que “o fato dos produtos não terem sido colocados no mercado inviabiliza seja identificada uma violação efetiva a direitos de personalidade de titularidade das autoras, não se vislumbrando vilipêndio a sua reputação” (e-STJ Fl. 264).

Irresignadas, as recorrentes apontam dissídio jurisprudencial, defendendo a tese de que a hipótese versa acerca de dano *in re ipsa*, prescindindo, portanto, de comprovação de prejuízo efetivo, bastando a constatação de que houve reprodução ou imitação de sua marca (“pirataria”).

II. DANOS MORAIS E CONTRAFAÇÃO DE MARCA.

Como é sabido, os danos morais, em linhas gerais, são os que decorrem de alguma violação a direitos de personalidade – bens não mensuráveis monetariamente –, categoria de direitos cuja proteção foi expressamente assegurada às pessoas jurídicas pela norma do art. 52 do Código Civil de 2002.

Convém destacar, igualmente, que esta Corte Superior reconhece, de longa data, a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227).

Tratando-se de contrafação de marca, isto é, de reprodução não autorizada ou imitação de sinais distintivos devidamente registrados, esta Terceira

Turma já se manifestou por ocasião do julgamento do REsp 466.761/RJ (minha relatoria, DJ 4/8/2003).

Naquela oportunidade, produtos destinados a um público exclusivo foram vulgarizados com a exposição comercial do produto falsificado. Reconheceu-se que não apenas a marca fora violada no particular, mas a própria reputação comercial de seu titular foi atingida, na medida em que este prezava a imagem de exclusividade de seus produtos perante consumidores de alta renda. Concluiu-se, destarte, que “a prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais”.

Questão similar foi novamente apreciada por esta colenda Turma na sessão de 26/5/2009. Avançando na especificidade do tema, assentou-se que, “para além da questão da vulgarização, deve-se reconhecer que a contrafação também pode lesar a honra objetiva do titular da marca na medida em que os produtos contrafeitos revelem qualidade precária”. Nesse sentido, concluiu-se que “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 1.032.014/RS, minha relatoria, DJe 4/6/2009) .

Portanto, para a jurisprudência do STJ, é cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensas à sua imagem, identidade ou credibilidade.

A particularidade da questão a ser desatada nestes autos é que, de acordo com as premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido, os produtos falsificados, retidos pelo Serviço de Vigilância e Controle Aduaneiro, não foram comercializados, o que, segundo a Corte de origem, impede a configuração de dano moral, dada a inexistência de prejuízo ao titular da marca contrafeita.

III. CONTRAFAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL.

Inicialmente, mostra-se adequado trazer à reflexão importante preocupação demonstrada por um dos principais filósofos do Direito e Juiz norte-americano, Learned Hand, ainda no ano de 1928, conforme bem lembrado por MARCELO GOYANES, em seu *Tópicos em Propriedade Intelectual (marcas, direitos autorais, designs e pirataria)*:

A marca de um comerciante é seu selo autêntico; através da marca, ele responde pelos bens por ela identificados; a marca carrega o nome do comerciante para o bem e para o mal. Se outra pessoa a usa, estará pegando emprestada a reputação do seu titular, cuja qualidade não mais estará sob seu controle próprio. [Judge Learned Hand. In "Yale Electric Corp. v. Robertson", 26 F.2d 972, 1928. Tradução livre do autor.]

De um lado, é importante ressaltar que 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. Ao contrário, de modo bastante amplo, permite ao titular da marca “intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil” (art. 207).

De outro lado, releva considerar que, na linha da doutrina contemporânea acerca do tema, considera-se "dano ou prejuízo como sendo a *lesão a um interesse jurídico tutelado – patrimonial ou não –, causado por ação ou omissão do sujeito infrator*" (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, vol. 3: responsabilidade civil / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 82).

Vale dizer, violado um interesse protegido pelo ordenamento

jurídico, configurado está o dano, podendo ele ser material ou imaterial.

Nesse contexto, exsurge que o dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.

O prejuízo suportado, no particular, prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação de um direito autônomo, derivando da própria natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano, assim, se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.

Importa recordar, conforme conclusão alcançada por ocasião do julgamento do já citado REsp 1.032.014/RS (minha relatoria, DJe 4/6/2009), que a prática de falsificação tem como efeitos diretos a vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, autorizando, na medida em que viola também a sua imagem, a reparação dos danos experimentados.

Em suma, a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano *in re ipsa*.

Todavia, uma observação merece destaque: há de ser feita uma correção de perspectiva quanto ao enfoque dado ao deslinde da questão pelo Tribunal de origem.

Como visto, a empresa recorrida **adquiriu** os produtos falsificados no mercado internacional, realizando a importação. Destarte, ao contrário do que assentado pelo acórdão impugnado, é certo que os bens contrafeitos **foram comercializados**: se assim não fosse, a recorrida não os teria adquirido. E os adquiriu, conforme as regras ordinárias de experiência autorizam concluir, dada a quantidade apreendida (mais de 3.000 pares de meias), para expô-los ao mercado consumidor interno.

Merece destaque, quanto ao ponto, o fato de que as mercadorias

falsificadas e importadas pela recorrida não foram comercializadas por circunstância **absolutamente alheia à sua vontade**, na medida em que foram apreendidas pela autoridade alfandegária quando de seu desembarque no Porto de Manaus/AM.

De todo modo, a exigência, como comprovação do prejuízo, de que os produtos contrafeitos tenham sido comercializados, é aspecto que guarda relação com a esfera **patrimonial** da reparação civil do ofendido. De fato, deve-se exigir prova do prejuízo econômico para configuração do dano material, mas não do dano moral, que traduz lesão a bens ou direitos cujo conteúdo não são pecuniariamente mensuráveis.

Quanto ao ponto, a lição doutrinária de STOLZE e PAMPLONA (Ibid. p. 107) é precisa, pois consagra que deve ser afastada, de análises como a presente,

[...] qualquer relação ao efeito patrimonial do dano moral ocorrido, pois muitos dos debates sobre a matéria (neste caso, bastante infrutíferos) residem na busca de uma quantificação do dano moral com base no seus reflexos materiais.

Ora, se há reflexos materiais, o que se está indenizando é justamente o dano patrimonial decorrente da lesão à esfera moral do indivíduo, e não o dano moral propriamente dito.

Assim, a não exposição das mercadorias ao comércio interno pode, quanto muito, servir de parâmetro para a quantificação da reparação devida ao titular da marca falsificada.

IV. ASPECTOS ECONÔMICOS DA CONTRAFAÇÃO.

Há, ainda, outro aspecto, de natureza econômica, que merece realce no presente caso. Eventual conformação da jurisprudência no sentido da não responsabilização da recorrida acabaria por diminuir os riscos inerentes aos

negócios ilícitos da mesma natureza dos tratados nestes autos. Consequentemente, o retorno financeiro derivado da prática ilegal seria majorado, o que pode servir de estímulo à continuidade da atividade delitiva.

Esta relatora já manifestou inquietação com a notória extensão que a prática de contrafação vem assumindo no Brasil (REsp 466.761/RJ, minha relatoria, DJ 4/8/2003). Esse panorama fático injusto e pernicioso não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de não se cumprir, nesse aspecto, a almejada pacificação social, representada pela ética e lealdade de concorrência que devem informar as práticas comerciais.

Com efeito, dados levantados pelo Ibope e divulgados pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo – SBVC revelam, a título ilustrativo, que, apenas no que se refere à falsificação de tênis (uma das atividades desempenhada pelas recorrentes), no período de 12 meses encerrados em maio de 2015, 23% dos produtos adquiridos por brasileiros eram “piratas”, o que revela que aproximadamente R\$ 1,6 bilhão deixou de ser movimentado na economia formal e que as companhias deixaram de empregar 145 mi pessoas – que seria o número necessário para a fabricação de 19 milhões de pares de tênis em um ano (<http://sbvc.com.br/2002408-marcas-deixam-de-faturar-r-1-6-bi-com-tenis-pirata>, consulta realizada em 25/5/2016). Acresça-se a isso, ainda, a receita tributária que deixou de ser arrecada pelos entes federativos.

A compensação por danos morais, dessa forma, reveste-se também de um aspecto pedagógico-preventivo, a servir de desestímulo à atividade ilícita praticada pela recorrida, sobretudo em razão da gravidade das consequências econômicas e sociais que dela advêm.

V. ARBITRAMENTO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA.

Superior Tribunal de Justiça

Na hipótese, a fixação do montante devido às recorrentes deve ser realizada levando em consideração, por um lado, o porte das sociedades recorrentes e a credibilidade e o alcance da marca objeto de falsificação, bem como a quantidade de material apreendido (mais de três mil pares de meias).

Importa atentar-se, igualmente, à natureza do dano sofrido e à função pedagógico-preventiva da condenação.

É de se considerar, por outro lado, o fato de não ter ocorrido a exposição dos produtos contrafeitos ao mercado consumidor interno.

Tudo isso sopesado, e observados os precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes, fixo em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o montante devido a título de compensação por danos morais.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para condenar a recorrida ao pagamento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais às recorrentes.

Correção monetária a partir desta data, nos termos da Súmula 362/STJ.

Juros de mora desde a data da retenção dos produtos pela autoridade alfandegária, considerada essa a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Despesas processuais e honorários de sucumbência suportados pela recorrida, estes fixados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2015/0128425-3

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.535.668 / SP

Números Origem: 110034 40029582520138260004

PAUTA: 13/09/2016

JULGADO: 15/09/2016

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **CARLOS ALBERTO CARVALHO VILHENA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NIKE INTERNATIONAL LTD

RECORRENTE : NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADOS : LUIZ CLÁUDIO GARE E OUTRO(S) - SP103768

RODRIGO GIANNI CARNEY - SP208528

RECORRIDO : IMADCO COMERCIO DE BRINQUEDOS ELETRONICOS LTDA

ADVOGADOS : CÉSAR RAFAEL DE MAGALHÃES OBERLAENDER - RJ054417

JOYCE LIMA DA SILVA E OUTRO(S) - AM008807

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

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, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.