

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.661.176 - MG (2013/0374777-2)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : A.L.S.
ADVOGADOS : JEAN CARLOS FERNANDES E OUTRO(S) - MG073033
SÁVIO RANIERE PEREIRA PINTO - MG142583
RECORRIDO : VASSOURAS HOBYNWOOD LTDA
ADVOGADO : ADEEL CRISTIANO DE CARVALHO - MG041167

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO *IN RE IPSA*.

- 1- Ação ajuizada em 28/7/2005. Recurso especial interposto em 15/4/2013 e concluso ao Gabinete em 26/8/2016.
- 2- O propósito do presente recurso especial é definir se as premissas fáticas assentadas pelos juízos de primeiro e segundo grau dão suporte à condenação indenizatória imposta ao recorrente e ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais.
- 3- O recurso especial não pode ser provido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.
- 4- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.
- 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.
- 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. Precedentes.
- 7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.
- 8- Recurso especial não provido.

Superior Tribunal de Justiça

ACÓRDÃO

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, negar 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), 06 de abril de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.661.176 - MG (2013/0374777-2)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : A.L.S.
ADVOGADOS : JEAN CARLOS FERNANDES E OUTRO(S) - MG073033
SÁVIO RANIERE PEREIRA PINTO - MG142583
RECORRIDO : VASSOURAS HOBYNWOOD LTDA
ADVOGADO : ADEEL CRISTIANO DE CARVALHO - MG041167

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por A.L.S., com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de reparação por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada por VASSOURAS HOBYNWOOD LTDA em face do recorrente, devido à contrafação das marcas nominativas e figurativas de sua titularidade (HOBYNHOOD e HOBYNWOOD).

Sentença: julgou procedente o pedido, a fim de condenar o recorrente a abster-se de explorar e comercializar vassouras utilizando-se da marca HOLLYWORLD TK, bem como a reparar os danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e morais, fixados em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pelo recorrente.

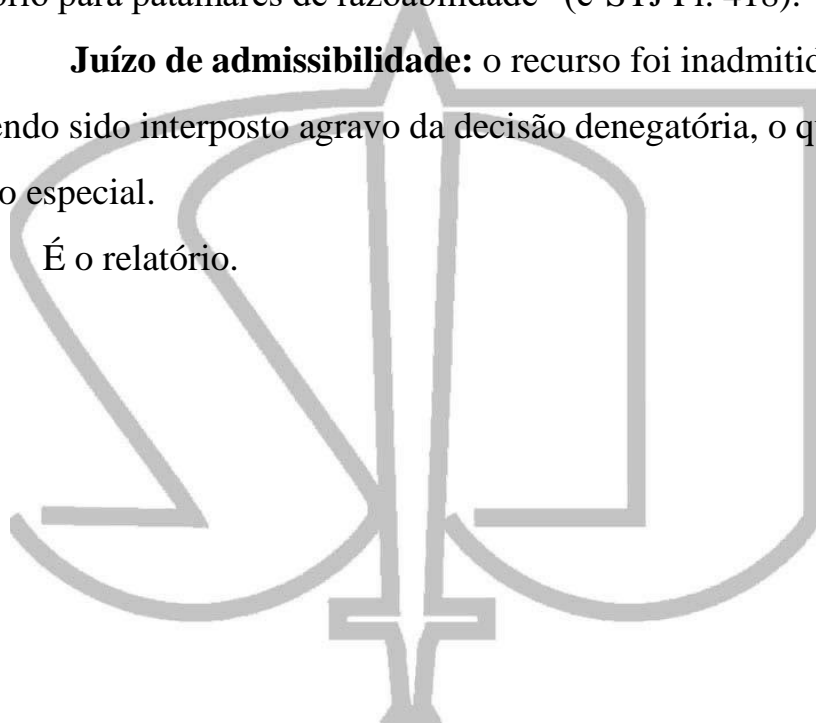
Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos arts: 2º, III, 122, 123, I, 129, 130, III, e 175 da Lei 9.279/1996; e 186, 188 e 927 do CC. Assevera que a marca por ele utilizada não causa confusão ou associação com a marca da recorrida, não havendo prejuízo a ser reparado. Afirma que depositou pedido para registro da marca HOLLYWORLD TK no INPI no ano de 2000, obtendo deferimento em momento posterior. Argumenta que não houve oposição ao registro pela recorrida, o que denota sua boa-fé. Entende que,

Superior Tribunal de Justiça

para obstar o uso de sua marca, a recorrida deveria ter ajuizado ação anulatória perante a Justiça Federal. Insurge-se contra o reconhecimento da existência de danos morais, pois não ocorreu ato ilícito, tampouco culpa ou dano. Argumenta que houve perda do objeto da ação, na medida em que “o recorrente é titular do registro e utiliza legalmente a marca de sua propriedade” (e-STJ Fl. 414). Pleiteia, ao final, a “redução do *quantum* indenizatório para patamares de razoabilidade” (e-STJ Fl. 418).

Juízo de admissibilidade: o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi convertido em recurso especial.

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.661.176 - MG (2013/0374777-2)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : A.L.S.
ADVOGADOS : JEAN CARLOS FERNANDES E OUTRO(S) - MG073033
SÁVIO RANIERE PEREIRA PINTO - MG142583
RECORRIDO : VASSOURAS HOBYNWOOD LTDA
ADVOGADO : ADEEL CRISTIANO DE CARVALHO - MG041167

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito do recurso especial é definir se as premissas fáticas assentadas pelos juízos de primeiro e segundo grau dão suporte à condenação indenizatória imposta ao recorrente e ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais (R\$ 20.000,00).

1- SÍNTESE FÁTICA

A recorrida ajuizou a presente ação, em 28/7/2005, ao argumento de que o recorrente tem reproduzido, nos produtos por ele fabricados e comercializados, as marcas de sua titularidade – HOBYNHOOD e HOBYNWOOD –, devidamente registradas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Postulou, ao final, que fosse determinada a abstenção de uso e a condenação ao ressarcimento dos prejuízos, bem como à compensação pelos danos morais sofridos.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau assentou que “as partes atuam no mesmo ramo comercial e [que] seus produtos se referem ao mesmo segmento mercadológico”. Reconheceu, também, a existência de “inconteste semelhança das marcas nominativa e figurativa entre os produtos das partes”, o que, segundo inferiu, é capaz de causar confusão ao consumidor (e-STJ fl. 328/337).

Superior Tribunal de Justiça

Assim, constatada a titularidade das marcas pela recorrida e verificado que o registro da marca HOLLYWORD TK somente foi concedido ao recorrente em 27/5/2008, condenou-o a abster-se de explorar e comercializar as vassouras que fabrica utilizando-se da marca retro citada e a reparar os danos materiais e compensar os danos morais decorrentes da contrafação.

O acórdão recorrido, por seu turno, negou provimento à apelação interposta pelo recorrente ao argumento de que há “provas contundentes de que a reprodução das vassouras se deu de forma evidentemente fraudulenta, sendo praticamente uma cópia do produto cuja marca e modelo se encontravam ainda protegidos pela lei e pela inscrição junto ao INPI” (e-STJ Fl. 397). Reconheceu, outrossim, que o recorrente “era conhecedor do modelo e marca da [recorrida] quando pediu o seu próprio registro junto ao INPI, em evidente manobra ilícita, incorrendo na prática de concorrência desleal” (e-STJ Fl. 397).

Irresignado, o recorrente defende a tese de que não praticou ato ilícito, não havendo a caracterização da culpa e configuração do dano. Pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.

2- DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO E DA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO

No que concerne à alegação do recorrente de que a ação teria perdido seu objeto em decorrência de ter obtido concessão do registro da marca HOLLYWORD TK, verifica-se que não foi indicado qual dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão recorrido, fazendo incidir o disposto na Súmula 284/STF.

Ademais, acerca da obtenção do registro da marca retro citada, o Tribunal de origem assim se manifestou:

Superior Tribunal de Justiça

O apelante somente obteve o registro da marca “HOLLYWORD TK” no ano de 2008 [...], sendo, ainda assim, desrespeitado pelo [recorrente] aqueles registros de marca e modelo da [recorrida], concedidos muito anteriormente a esta referida autorização concedida pelo INPI. (e-STJ Fl. 398)

Esse fundamento, todavia, não foi impugnado, o que atrai o óbice da Súmula 283/STJ.

3- DA CONTRAFAÇÃO DE MARCA E DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL

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. 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.

A Lei 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, não exige, para fins indenizatórios, comprovação dos prejuízos sofridos ou do dolo do agente. 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 fato, conforme entendimento já manifestado por esta Turma julgadora, “o art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação do dano material decorrente do ato de violação do direito de propriedade industrial, não condicionando essa reparação à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do referido direito, até porque, na grande maioria dos casos em que há violação do

Superior Tribunal de Justiça

direito marcário, essa prova é difícilíssima de ser feita” (REsp 1.372.136/SP, DJe 21/11/2013).

Nesse contexto, exsurge que os danos alegados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.

Os prejuízos suportados, nesse contexto, prescindem de comprovação, pois se consubstanciam 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.

A contrafação de marca, portanto, encerra hipótese de dano *in re ipsa*.

No que concerne especificamente aos danos morais derivados de contrafação de marca, esta Terceira Turma já se manifestou, a título ilustrativo, por ocasião do julgamento dos recursos especiais 1.032.014/RS (DJe 4/6/2009) e 1.535.668 (DJe 26/9/2016).

Naquelas oportunidades, 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”.

Portanto, para a jurisprudência do STJ, é cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais decorrem de ofensa à sua imagem, identidade e credibilidade.

Superior Tribunal de Justiça

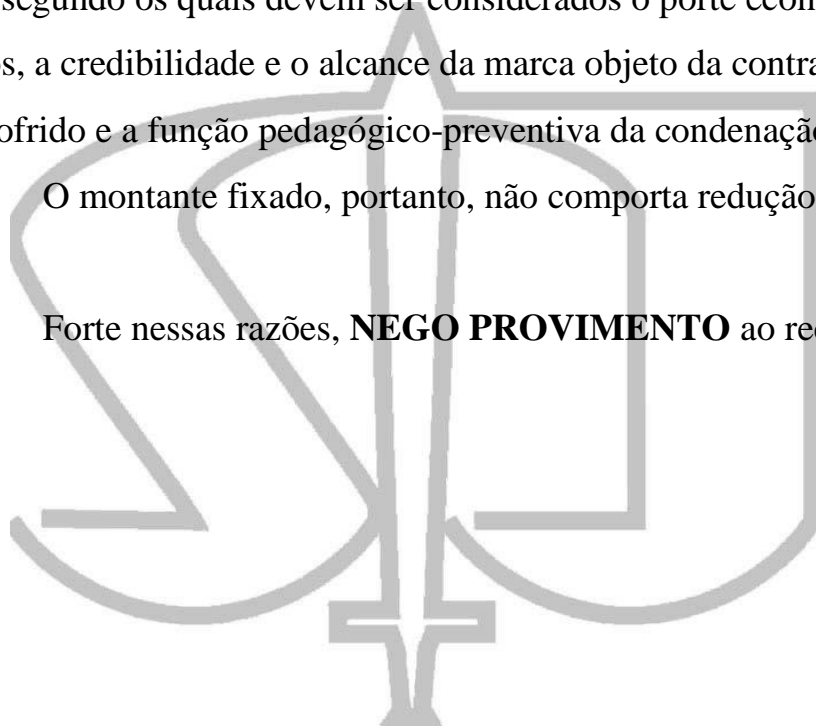
4- ARBITRAMENTO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA

DEVIDA

A quantia arbitrada pelos juízos de primeiro e segundo graus (R\$ 20.000,00) não destoa dos critérios estabelecidos por esta Corte para hipóteses análogas, segundo os quais devem ser considerados o porte econômico dos envolvidos, a credibilidade e o alcance da marca objeto da contrafação, a natureza do dano sofrido e a função pedagógico-preventiva da condenação.

O montante fixado, portanto, não comporta redução.

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



Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2013/0374777-2

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.661.176 / MG

Números Origem: 0134080952044 10134080952044 10134080952044001 10134080952044002
10134080952044003 105041321685 134080952044

PAUTA: 06/04/2017

JULGADO: 06/04/2017

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **LINDÔRA MARIA ARAÚJO**

Secretária Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO
DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : A.L.S.

ADVOGADOS : JEAN CARLOS FERNANDES E OUTRO(S) - MG073033
SÁVIO RANIERE PEREIRA PINTO - MG142583

RECORRIDO : VASSOURAS HOBYNWOOD LTDA

ADVOGADO : ADEEL CRISTIANO DE CARVALHO - MG041167

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, negou 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.

Superior Tribunal de Justiça

Documento: 1589578 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 10/04/2017

Página de 10

