

RECURSO ESPECIAL Nº 1.674.370 - SP (2016/0116877-7)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : SANTOS FUTEBOL CLUBE
RECORRENTE : SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
RECORRENTE : SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
RECORRENTE : CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA
ADVOGADOS : MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
RECORRIDO : ADRIANA MARIA DE SANTANA SILVA MODAS - ME
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO DUARTE E OUTRO(S) - SP206392

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CONTRAFAÇÃO DE MARCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. CRITÉRIO A SER UTILIZADO PARA QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO *IN RE IPSA*.

1- Ação ajuizada em 2/7/2013. Recurso especial interposto em 23/4/2015 e atribuído à Relatora em 26/8/2016.

2- O propósito recursal é definir (i) se o critério estabelecido pelo art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais é aplicável às hipóteses de violação ao direito de uso exclusivo de marca para fins de quantificação do valor devido a título de reparação por danos materiais e (ii) se as recorrentes devem ser compensadas por danos extrapatrimoniais

3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4- A ausência de decisão acerca de argumento invocados pelas recorrentes, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o acolhimento do recurso especial quanto à questão correlata.

5- A existência de previsão específica na Lei de Propriedade Industrial acerca dos critérios a serem adotados para quantificação do montante devido a título de reparação pelos danos decorrentes de violação a direito marcário – assim como a ausência de semelhança relevante entre o substrato fático sobre o qual deve incidir a regra do parágrafo único do art. 103 dessa Lei e a hipótese dos autos – é condição suficiente para afastar a necessidade do uso da analogia.

6- Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por elas registradas.

7- 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.

8- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a

Superior Tribunal de Justiça

compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

9- Recurso especial parcialmente provido.

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, dar parcial 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), 03 de agosto de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



RECURSO ESPECIAL Nº 1.674.370 - SP (2016/0116877-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : SANTOS FUTEBOL CLUBE
RECORRENTE : SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
RECORRENTE : SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
RECORRENTE : CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA
ADVOGADOS : MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
RECORRIDO : ADRIANA MARIA DE SANTANA SILVA MODAS - ME
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO DUARTE E OUTRO(S) - SP206392

RELATÓRIO

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

Cuida-se de recurso especial interposto por SANTOS FUTEBOL CLUBE, SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS e CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de abstenção de uso de marca, reparação por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada pelas recorrentes em face de ADRIANA MARIA DE SANTANA SILVA MODAS - ME, devido à fabricação e à comercialização de produtos que reproduzem indevidamente seus emblemas e denominações.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrida a pagar às recorrentes “indenização por dano patrimonial no valor de R\$ 190,00, com correção monetária desde o ajuizamento (Lei 6.899/81, artigo 1º, § 2º) nos termos da tabela de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, e juros moratórios legais (Código Civil, artigo 406) a partir da citação (Código de Processo Civil, artigo 219)”.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pelas recorrentes.

Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial: invoca a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos arts: 535, I e II, do CPC/1973; 208, 209, § 2º, 210, I, II e III, da Lei 9.279/1996; e 102, 103, parágrafo único, 104 e 106 da Lei 9.610/1998. Afirma que o acórdão foi omissivo, pois não realizou o prequestionamento de diversos dispositivos legais apontados como violados. Assevera que, uma vez comprovado o comércio de produtos contrafeitos, o sistema legal vigente determina o dever de indenizar mediante o critério mais favorável ao prejudicado, não podendo restringir-se à quantidade de produtos apreendidos nos estabelecimentos da recorrida. É de se aplicar, portanto, o critério estabelecido pelo parágrafo único do art. 103 da Lei 9.610/1998, que prevê o pagamento do valor equivalente a três mil exemplares, tomando-se por base de cálculo o valor do produto original. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, sustenta que sua configuração deriva diretamente da existência da contrafação, não havendo que se falar em comprovação dos prejuízos sofridos.

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.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.674.370 - SP (2016/0116877-7)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : SANTOS FUTEBOL CLUBE
RECORRENTE : SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
RECORRENTE : SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
RECORRENTE : CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA
ADVOGADOS : MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
RECORRIDO : ADRIANA MARIA DE SANTANA SILVA MODAS - ME
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO DUARTE E OUTRO(S) - SP206392

VOTO

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

O propósito recursal é definir **(i)** se o critério estabelecido pelo art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais é aplicável às hipóteses de violação do direito de uso exclusivo de marca para fins de quantificação do valor devido a título de reparação por danos materiais; e **(ii)** se as recorrentes devem ser compensadas por danos extrapatrimoniais.

1- DA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. O TJ/SP pronunciou-se de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais da controvérsia, dentro dos limites que lhe são impostos por lei, não havendo que se falar, portanto, em omissões, contradições ou obscuridades.

Ademais, segundo entendimento do STJ, os embargos de declaração – ao contrário da pretensão deduzida pelas recorrentes – não possuem como finalidade a obtenção de prequestionamento explícito de dispositivos legais. Nesse sentido, a título ilustrativo, confira-se o REsp 1.186.676/RS, Terceira Turma, DJe 21/09/2010.

2- DA VIOLAÇÃO DE DIREITO MARCÁRIO E DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE DANOS PATRIMONIAIS

As entidades desportivas recorrentes defendem a tese de que o montante devido pela recorrida a título de reparação por danos materiais, ainda que decorrente de violação a direito tutelado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), deve ser calculado com base no critério estabelecido pelo art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998). Eis o teor da norma legal invocada:

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.

O Tribunal de origem, contudo, entendeu que “a referida norma é especialíssima, portanto, inaplicável por analogia como parâmetro de arbitramento do dano material por violação à propriedade industrial, especificadamente violação à marca, como na espécie, pois diz respeito apenas às hipóteses de violação de direito intelectual” (fl. 252).

É consabido que a garantia de exclusividade de uso de marcas devidamente registradas possui dupla finalidade: proteger contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, além de evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência dos produtos adquiridos.

Na espécie, verifica-se que a violação do direito marcário das recorrentes, como decorrência da comercialização de produtos que reproduzem indevidamente emblemas, logotipos e signos distintivos de sua titularidade, foi

reconhecida pelos juízos de primeiro e segundo graus – soberanos na análise do conteúdo fático-probatório que integra o processo.

No que concerne à quantificação da reparação pelo dano material, a despeito da alegação recursal de que não se pode aferir com exatidão o número de produtos efetivamente fabricados e/ou comercializados pela recorrida, é importante frisar que a hipótese dos autos – infringência a direito marcário – não guarda qualquer relação com eventual violação de direito autoral, cuja proteção é conferida pela Lei 9.610/1998.

De fato, o ilícito cometido pela recorrida é disciplinado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), diploma legal específico que rege as relações envolvendo registros de marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais e que objetiva coibir, sobretudo, a concorrência desleal.

A própria LPI fornece os critérios a serem adotados para quantificação dos danos decorrentes de violações perpetradas aos direitos por ela assegurados, o que afasta a viabilidade de adoção de parâmetros diversos daqueles previamente fixados em seu art. 210.

Conforme lição de NORBERTO BOBBIO acerca da integração das normas jurídicas, “entende-se por analogia o procedimento pelo qual se atribui a um caso não regulamentado a mesma disciplina que a um caso regulamentado semelhante”. Acrescenta o jurista que, “para fazer a atribuição ao caso não regulamentado das mesmas consequências jurídicas atribuídas ao caso regulamentado semelhante, é preciso que entre os dois casos exista não uma semelhança qualquer, mas uma **semelhança relevante**, é preciso ascender dos dois casos a uma qualidade comum a ambos, que seja ao mesmo tempo razão suficiente pela qual ao caso regulamentado foram atribuídas aquelas e não outras consequências” (Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª ed. Editora UNB, p. 151/153, citado no acórdão do REsp 1.372.136/SP, minha relatoria, DJe 21/11/2013, sem destaque no original).

No particular, o que se constata é que, além da existência de **previsão específica na LPI** acerca dos critérios a serem adotados para a fixação do montante devido a título de reparação pelos danos patrimoniais decorrentes de violação a direito marcário – o que, por si, tornaria dispensável a aplicação do art. 103, parágrafo único, da LDA –, **não se verifica a existência de semelhança relevante** entre o substrato fático sobre o qual deve incidir a regra do dispositivo precitado e a hipótese dos autos (condição necessária para uso da analogia).

Conforme interpretação assentada quando do julgamento do REsp 1.372.136/SP (minha relatoria, DJe 21/11/2013), nas hipóteses de violação a direito autoral, a indenização equivalente ao preço de 3.000 exemplares é devida quando não houver informações sobre a extensão da edição fraudulenta. Isso porque o parágrafo único do art. 56 da LDA dispõe que, no silêncio do contrato, considera-se que cada edição possui esse número de exemplares.

Aí, portanto, reside o motivo da presunção legal contida no art. 103 da LDA, sendo certo que, por imperativo lógico, o mesmo não ocorre quando se trata de violação a direito marcário, hipótese dos autos.

Vale referir que este foi o entendimento recentemente adotado por esta Turma quando do julgamento do REsp 1.658.045/SP (minha relatoria, DJe 02/05/2017).

No que concerne à alegação das recorrentes no sentido de que a base de cálculo da reparação deve ser o valor dos produtos originais, verifica-se que o acórdão recorrido não se manifestou acerca da matéria, apesar da interposição de embargos de declaração. A análise da questão, nesse contexto, é inadmissível, ante o óbice da Súmula 211/STJ.

3- DA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS

Superior Tribunal de Justiça

De um lado, é importante ressaltar que Lei n. 9.279/1996, 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 dos prejuízos experimentados. 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). 13^a 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 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 que a jurisprudência deste órgão fracionário assentou o entendimento de 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, DJe 4/6/2009, e REsp 1.535.668, DJe 26/9/2016).

Para o STJ, portanto, 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.

4- ARBITRAMENTO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS

Na hipótese, a fixação do montante devido às recorrentes deve ser realizada levando em consideração, por um lado, o porte econômico das partes envolvidas, assim como a credibilidade e o alcance das marcas objeto de falsificação e a quantidade de material apreendido (apenas 19 unidades).

Tudo isso sopesado, e observados os precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes, fixo em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) o montante devido a título de compensação por danos morais para cada recorrente.

Forte em tais razões, **DOU PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso especial para condenar a recorrida ao pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a cada uma das recorrentes.

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

Juros de mora de acordo com a Súmula 54/STJ.

Ante o decaimento mínimo do pedido, as despesas processuais e os honorários de sucumbência devem ser suportados pela recorrida, conforme disposto na sentença (15% sobre o valor da causa, fixado na inicial em R\$ 20.000,00).

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2016/0116877-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.674.370 / SP

Número Origem: 40012113920138260554

PAUTA: 03/08/2017

JULGADO: 03/08/2017

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SANTOS FUTEBOL CLUBE
RECORRENTE : SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
RECORRENTE : SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
RECORRENTE : CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA
ADVOGADOS : MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
 MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
RECORRIDO : ADRIANA MARIA DE SANTANA SILVA MODAS - ME
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO DUARTE E OUTRO(S) - SP206392

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 parcial 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.