



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. CONSTATADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO ASSEGURADO AO DETENTOR DE REGISTRO VALIDAMENTE EXPEDIDO, DE USO EXCLUSIVO DA MARCA EM TERRITÓRIO NACIONAL.

- 1) Em que pese a diferença na acentuação do nome da marca do autor e do réu (Carijo e Carijó), resta clara a confusão que os produtos idênticos (Erva-Mate), com nomes praticamente iguais, causam no consumidor, o que caracteriza a violação do direito assegurado ao detentor do registro validamente expedido, de uso exclusivo da marca em território nacional.
- 2) Malgrado a parte ré, juntamente com o nome Carijó, precedentemente, incluía o termo Erva Mate, este não tem o condão de torná-la suficientemente distinta da marca da parte autora, na medida em que se tratam de termos descritivos do produto comercializado por ambas, o que corrobora que as marcas em questão não podem coexistir sem ocasionar prejuízo aos consumidores, que certamente pensarão estar adquirindo os produtos de uma ao adquirir de outra, levando ao desvio fraudulento da clientela.
- 3) Em razão de todos os anos em que a parte ré utilizou-se indevidamente da marca registrada da parte demandante, o que ocorreu mesmo após sua notificação extrajudicial, no ano de 2014, resta configurado o direito do autor de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direito de propriedade industrial e



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

atos de concorrência desleal tendentes a criar confusão entre produtos e serviços postos no comércio.

- 4) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca é aferível *in re ipsa*, de forma que sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, mostrando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. O valor arbitrado na origem, na monta de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se exacerbado, merecendo redução para R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia esta que se mostra adequada e justa para reparar o dano em evidência, parâmetro utilizado em casos similares pela jurisprudência.
- 5) Com relação ao pedido de danos materiais, nos termos do artigo 208 da Lei nº 9.279/1996, a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, de forma que é cabível a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do inciso II do artigo 210 da Lei nº 9.279/1996.
- 6) O valor encontrado a título de lucros cessantes deverá ser atualizado monetariamente pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada faturamento dos produtos comercializado indevidamente com o uso da marca de propriedade da parte autora.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

- 7) O prazo prescricional em demandas relacionadas ao direito marcário, seja de reparação de danos ou abstenção de uso indevido de marca, é de 05 anos, nos termos do artigo 225 da Lei nº 9.279/1996, de forma que a condenação imposta a título de lucros cessantes deverá respeitar a prescrição quinquenal.

**DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES.**

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502- COMARCA DE PALMEIRA DAS MISSÕES
38.2020.8.21.7000)

SEMENTES CRESTANI LTDA

APELANTE/APELADO

AILTON SILVA DE VARGAS - ME

APELANTE/APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial provimento às Apelações.

Custas na forma da lei.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E DES.ª DENISE OLIVEIRA CEZAR.

Porto Alegre, 30 de abril de 2020.

DES.ª ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ,

RELATORA.

RELATÓRIO

DES.ª ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ (RELATORA)

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes litigantes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação ajuizada por **AILTON SILVA DE VARGAS – ME** em face de **SEMENTES CRESTANI LTDA.**, na qual a parte autora objetivava a abstenção, por parte da ré, do uso da marca Carijó em todas e quaisquer manifestações, inclusive na internet, quer como nome fantasia, título de estabelecimento, marca, atendimento de chamadas telefônicas, sites de anúncio e listas de serviços *on line*, bem como indenização por perdas e danos, incluindo danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Segue transcrição do dispositivo da sentença:

POR TAIS RAZÕES, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

demanda, proposta por **AILTON SILVA DE VERGAS – ME** contra **SEMENTES CRESTANI LTDA.**, para:

a) condenar a parte ré a abster-se de utilizar a expressão “Carijó” em todas e quaisquer manifestações, inclusive na internet, quer como nome fantasia, título de estabelecimento, marca, atendimento de chamadas telefônicas, sites de anúncio e listas de serviços online;

b) condenar a parte ré a pagar ao autor indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data de publicação da presente decisão, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, até o efetivo pagamento;

c) rejeitar os demais pedidos indenizatórios.

Em face da sucumbência recíproca, a qual é maior por parte do demandado, condeno-o ao pagamento de 80% das custas processuais, e honorários em favor do procurador da parte contrária, no percentual de 15% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do novo Código de Processo Civil. Por sua vez, o demandante deverá pagar 30% das custas processuais, e honorários ao procurador da parte contrária, no percentual de 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do novo Código de Processo Civil.

Inviável a compensação de honorários na forma do art. 85, §14º, do CPC.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

A parte ré, em suas razões recursais, alegou que a decisão de origem não levou em conta todo o esforço, desde a citação, para substituir a venda de erva-mate marca Carijó pela marca Crestani. Aduziu que, no caso, descabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que o maior prejuízo com a perda da marca é seu. Mencionou o fato de que ambas as marcas conviveram harmoniosamente por mais de uma década, até que o atual proprietário da marca Carijó resolveu processá-lo. Asseverou, outrossim, a possibilidade de convivência de marca idêntica em nicho de mercado distinto, de forma que, tendo sua atividade econômica praticada em Estados que a apelada nunca chegou a atuar, a sentença deve ser reformada. Nesse contexto, mencionou que a sentença deveria ter proibido o uso da marca Carijó apenas para o produto erva-mate e não para todos os produtos. Ainda, referiu que os Estados em que a apelada não atua restarão prejudicados, porquanto ficarão sem receber a erva-mate Carijó. Indicou ausência de ofensa ao artigo 129 da Lei nº 9.279/1996. Por fim, aludiu seu capital social no valor de R\$ 15.000,00, postulando, assim, pela redução do *quantum* indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A parte autora, por sua vez, em suas razões de apelação, mencionou que o depoimento do antigo proprietário de sua marca não pode servir como fundamentado para a rejeição do pedido de indenização por lucros cessantes e danos emergentes, na medida em que apenas vivenciou a realidade de mercado de mais de 11 anos atrás, quando ainda nem havia expandido o seu negócio para outros Estados. Afirmou ser



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

certo que a utilização ilícita da marca pela apelada casou danos a serem reparados, tanto é que em duas oportunidades notificou a ré extrajudicialmente. Mencionou a existência de centenas de notas fiscais de venda de produto com uso indevido de marca. Assim, postulou sejam apurados os danos patrimoniais em liquidação de sentença, e, para tanto, seja nomeado um perito contábil. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Embora ambas as partes tenham sido intimadas, apenas a parte autora apresentou contrarrazões.

Subiram os autos.

Distribuídos, vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTOS

DES.^a ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ (RELATORA)

Eminentes Colegas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Recursos de Apelação.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Causa de Pedir

Conforme relatado, a matéria controvertida nos autos refere-se ao uso indevido da marca do autor – Carijó – pelo réu, que comercializava o mesmo produto, erva-mate, com a marca Carijó.

A presente ação foi ajuizada sob o argumento de que a parte autora – empresário individual do ramo de fabricação de erva-mate, adquiriu, em 2007, a empresa DE CARLI & CILTA., bem como o registro 81/7565272 da marca CARJO na classe de especificação de produtos e serviços nacional nº 30:20 - "ERVAS PARA INFUSÃO" -, passando a comercializar o produto Erva Mate Carijo desde então.

No entanto, a parte demandante tomou conhecimento de que a empresa ré se utilizava da marca Carijó, de sua propriedade, para individualizar produtos idênticos ao seu – Erva-Mate, de forma que, em duas oportunidades, notificou a demandada extrajudicialmente (fls. 34/65), requerendo a abstenção do uso da marca, por entender que a convivência com outra marca idêntica era insustentável.

Direito Aplicável

Diante desse contexto, inicialmente, esclareço que, no conceito jurídico, a marca – objeto da presente ação – não se trata de um símbolo que representa uma organização, companhia ou empresa, mas sim da relação entre produtos e serviços e determinada entidade.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Sua proteção, para fins de evitar que concorrentes ajam de maneira desleal, utilizando meios para confundir o consumidor ao criar um simbolismo semelhante e aproveitando-se do valor agregado em outra marca, depende de registro no órgão competente – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

Sobre a matéria, destaco que a Constituição da República assim dispõe quanto à proteção conferida à propriedade das marcas, *in verbis*:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX - **a lei assegurará** aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, **à propriedade das marcas**, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; [grifei]

A Lei nº 9.279/96, por sua vez, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, assegurando ao detentor do registro validamente expedido o direito de uso exclusivo da marca em território nacional:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - **concessão de registro de marca;**
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

[...]

Art. 129. **A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.**

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Art. 130. **Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:**

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - **zelar pela sua integridade material ou reputação.**



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Art. 131. **A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.** [grifei]

Outrossim, a Política Nacional das Relações de Consumo prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, inciso VI) prevê a repressão a todo tipo de abuso praticado no mercado de consumo, inclusive concorrência desleal e utilização indevida da marca e nome comercial que possa causar prejuízo aos consumidores¹.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA.

¹ Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

[...]

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; [grifei]



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. O art. 330 do CPC permite ao magistrado julgar antecipadamente a lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. O deferimento do pedido de produção de provas está vinculado à livre convicção do magistrado de primeiro grau de jurisdição. Assim, firmada a conclusão adotada pelo Tribunal a quo na suficiência de elementos para julgar o mérito da causa, não pode esta Corte revê-la sem incursionar nas provas dos autos, providência vedada pela Súmula 07/STJ.

3. O art. 18, II, da Lei 9.279/96, também chamada de Lei da Propriedade Industrial (LPI) dirige-se ao procedimento de requerimento de patente, não sendo aplicável em hipóteses em que se discute a possibilidade de utilização de marca semelhante a outra já registrada no órgão competente.

4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).

5. Nas hipóteses previstas no art. 124, VI, da LPI não se pode falar em colidência, haja vista que, em regra, inexistente



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

a possibilidade de uso exclusivo de elementos genéricos por qualquer empresa.

6. O radical "SOR", que compõem a marca SORINE, não é apropriável, uma vez que é designativo do componente principal do produto farmacológico que se pretende assinalar, prática comum na indústria farmacêutica. Do contrário, gerar-se-ia situação incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas de irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência.

7. Afastada a identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há se falar em ofensa ao art. 195, III da LPI.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011) [grifei]

Conforme prevê o art. 122 da Lei nº 9.279/96, "*São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*", considerando-se como marca de produto ou serviço (art. 123, inciso I) "*aquela usada para **distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa***" [grifei].

Caso Concreto



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a marca do autor, **CARIJO**, que comercializa Erva-Mate, está registrada junto ao INPI desde 1995, na classe 30.20 (Ervas para Infusão), com prazo de validade até 26/12/2025 (fl. 804/807).

A despeito disso, a parte ré, incontroversamente, utiliza a marca **CARIJÓ**, em seu produto Erva-Mate, há mais de 20 anos.

Em que pese a diferença na acentuação do nome da marca, resta clara a confusão que os produtos idênticos, com nomes praticamente iguais, causam no consumidor, o que caracteriza a violação do direito assegurado ao detentor do registro validamente expedido, de uso exclusivo da marca em território nacional.

Destaco, ainda, que malgrado a parte ré, juntamente com o nome Carijó, precedentemente, incluía o termo Erva Mate, este não tem o condão de torná-la suficientemente distinta da marca da parte autora, na medida em que se tratam de termos descritivos do produto comercializado por ambas, o que corrobora que as marcas em questão não podem coexistir sem ocasionar prejuízo aos consumidores, que certamente pensarão estar adquirindo os produtos de uma ao adquirir de outra, levando ao desvio fraudulento da clientela.

Nesse ínterim, assinalo ser descabido o argumento da parte demandada de que existe a possibilidade de convivência de marca idêntica em nicho de mercado distinto, de forma que, tendo sua atividade econômica praticada em Estados que a autora nunca chegou a atuar, a sentença deveria ser reformada, na medida em que,



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

como já referido, a proteção ao uso exclusivo da marca, devidamente registrada, abarca todo o território nacional.

Com relação a alegação de que a sentença deveria ter proibido o uso da marca Carijó apenas para o produto Erva-Mate e não para todos os seus produtos, destaco não haver qualquer indicação nos autos a respeito da existência de produto com a mesma marca para que pudesse ser aferido se se tratava de produção semelhante ou afins da erva-mate, de forma que a proibição imposta na sentença, levando em conta a comercialização do mesmo produto com nomes semelhantes, merece ser mantida na íntegra.

Perdas e Danos

Sendo assim, em que pese a arguição da parte ré - com o intuito de afastar a condenação por danos morais-, de que deve ser levado em conta todo o esforço, desde a citação, para substituir a venda da erva-mate marca Carijó pela marca Crestani, *in casu*, em razão de todos os anos em que a parte ré utilizou-se indevidamente da marca registrada da parte demandante, diga-se, o que ocorreu mesmo após sua notificação extrajudicial, no ano de 2014, resta configurado o direito do autor de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal tendentes a criar confusão entre produtos e serviços postos no comércio.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Essa, inclusive, é a redação do artigo 209 da Lei nº 9.279/1996:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Danos Morais

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca é aferível *in re ipsa*, de forma que sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, mostrando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRAFAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pelo interesse de agir das agravadas, pela desnecessidade de prova técnica, bem como pela existência de contrafação. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

3. **"O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral"** (REsp n. 1.327.773/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/2/2018).

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o total da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1366770 / SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019) (**grifei**)

Ao contrário, portanto, do alegado pela parte requerida em suas razões recursais, não é necessário fazer prova do efetivo prejuízo para a caracterização do abalo moral, bastando, somente, a demonstração do uso indevido de marca, o que, no caso versado, restou incontroverso.

No mesmo sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais do Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. **USO INDEVIDO DE MARCA.** CONTRAFAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

direitos relativos à propriedade industrial. 2. A parte postulante comprovou a comercialização de produtos com a sua marca sem a devida autorização, inclusive com preço bem inferior àquele constante de produtos licenciados, podendo ocasionar danos à imagem das autoras. 3. Danos morais. **No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.** 4. As autoras, pessoas jurídicas, possuindo estabelecimento comercial, cuja preservação dos requisitos que constituem a esta universalidade de bens e direitos é essencial para manutenção de sua prática comercial usual. Portanto, a utilização por outra empresa da mesma marca gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao nome comercial e a imagem, na medida em que a preservação do nome junto aos clientes é de suma importância. 5. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. 6. Danos materiais. Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exurgem desta



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito. 7. Deste modo, diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré de marca de propriedade da parte autora, tenho que cabível a condenação daquela ao pagamento de lucros cessantes, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Dado provimento ao apelo (Apelação Cível Nº 70079774154, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 18/12/2018) (grifei)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. SUPORTE ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO DE ANÚNCIOS E PROPAGANDAS NA CAPOTA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Trata-se de ação através da qual o autor pretende indenização por danos materiais e morais por violação a registro de invento, julgada improcedente na origem. A Constituição Federal no art.5º, inc.XXIX e a Lei Federal n.9279/96 asseguram proteção à propriedade do desenho, inventos e criações industriais, sendo vedado que terceiro, sem consentimento do titular, use, produza, coloque à venda, venda ou importe produto que possua desenho idêntico ou assemelhado a um outro já registrado. O suporte especial para utilização de anúncio e propaganda na capota de automóvel foi inventado e registrado pelo autor, em detalhes, perante o CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e publicado no Diário Oficial da União. Por conta dessas cautelas



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

merece e tem direito à proteção legal pelo invento registrado nos termos da lei de regência da época dos fatos (Lei Federal n.5988/73, art.17). Precedente jurisprudencial específico. Tanto a patente quanto o modelo de utilidade garantem a seu detentor o direito de excluir terceiros de fazer uso da invenção registrada, o que significa que sua concessão gera um direito negativo, e não positivo, ao seu titular: o direito de impedir terceiros de utilizar o invento. Inteligência do art. 42 da LPI. **O dano moral por uso indevido de marca ou invento registrados e protegidos é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despcienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.** Estimado o dano moral em R\$10.000,00(...) e o dano material a ser apurado em liquidação de sentença. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ DESPROVIDO (Apelação Cível Nº 70078556750, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/10/2018) (grifei)

No que respeita ao *quantum* indenizatório, entendo que, ao seu arbitramento, deve-se sopesar a dupla função - reparatória e pedagógica -, com vistas a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuras condutas nocivas e antissociais.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Nesse passo, a reparação deve ser fixada observada a proporcionalidade e a razoabilidade, somados aos elementos apresentados na situação fática, a exemplo da gravidade do dano, da intensidade e da duração das consequências, bem como da condição econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da medida.

Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses semelhantes, entendo que o valor arbitrado na origem, na monta de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se exacerbada, merecendo redução para R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia esta que se mostra adequada e justa para reparar o dano em evidência, parâmetro utilizado para situações similares.

Danos Materiais

De outra banda, com relação aos pedidos de danos materiais, destaco que o Código Civil², no tópico que aborda as perdas e danos, conceitua

² Art. 402 - Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

o dano emergente como o prejuízo efetivamente sofrido e os lucros cessantes como o prejuízo que a parte deixou de lucrar em razão do ocorrido.

No ponto, mister ponderar a redação ao artigo 208 da Lei nº 9.279/1996, no sentido de que a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Nesse contexto, deve ser observado o disposto no artigo 210 da referida legislação, que determina os critérios para apuração dos lucros cessantes nos seguintes termos:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - 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.

Deste modo, diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré da marca devidamente registrada pela parte autora, tenho que cabível a condenação daquela ao pagamento de lucros cessantes, os quais deverão ser



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do inciso II do artigo 210 da Lei nº 9.279/1996.

O valor encontrado a título de lucros cessantes deverá ser atualizado monetariamente pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada faturamento dos produtos comercializado indevidamente com o uso da marca de propriedade da parte autora.

Relativamente ao pedido da parte demandante, de nomeação de perito contábil, assinalo que se trata de providência a ser analisada na origem, quando do processamento da liquidação de sentença por arbitramento.

Por derradeiro, apenas registro que o prazo prescricional em demandas relacionadas ao direito marcário, seja de reparação de danos ou abstenção de uso indevido de marca, é de 05 anos, nos termos do artigo 225 da Lei nº 9.279/1996, de forma que a condenação imposta a título de lucros cessantes deverá respeitar a prescrição quinquenal.

Prequestionamento

No tocante ao prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais *ad quem*, em que pese o novo regramento insculpido no art. 1.025 do CPC de 2015, ter consagrado o denominado *prequestionamento*



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

ficto, consigno que considero prequestionados todos os dispositivos legais declinados pela apelante.

Dispositivo

Posto isso, voto no sentido de **DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ**, para o fim de reduzir o *quantum* indenizatório a título de danos morais para R\$ 15.000,00. Outrossim, voto no sentido de **DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR**, para o fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, relativo aos lucros cessantes, nos termos da fundamentação.

De conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro em 12% do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.



ESP

Nº 70084011436 (Nº CNJ: 0039502-38.2020.8.21.7000)

2020/Cível

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com o(a)

Relator(a).

DES.^a DENISE OLIVEIRA CEZAR - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº
70084011436, Comarca de Palmeira das Missões: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: ANDREIA DOS SANTOS ROSSATTO