

# *Superior Tribunal de Justiça*

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 734.597 - RJ (2015/0152538-3)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI  
AGRAVANTE : TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
AGRAVANTE : OM BRANDS LICENCIAMENTOS LTDA - EPP  
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214  
MATHEUS GIL DO AMARAL E OUTRO(S) - RJ170722  
AGRAVADO : DELGATTO CALÇADOS LTDA - EPP  
ADVOGADOS : ANTÔNIO BENTÔ DE SOUZA - SP123814  
CINTIA APARECIA TORRES TAMBOR - SP136792  
CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE E OUTRO(S) - RJ090256

## DECISÃO

Trata-se de agravo (art. 544, do CPC), interposto por TERRA DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e OM BRANDS LICENCIAMENTOS LTDA - EPP, contra a decisão às fls. 666-668 e-STJ que, em sede de juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial das ora agravantes.

O apelo nobre, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional desafiou o acórdão de fls. 521-539 e-STJ, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:

DUAS APELAÇÕES. DIREITO EMPRESARIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. USO INDEVIDO DA MARCA.

Proteção da marca que se inicia com o depósito de pedido de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Fotografias que demonstram comercializar a empresa ré sapatênis nitidamente similares aqueles de propriedade das empresas autoras, utilizando-se do esforço e marca destas.

Reprodução dos elementos protegidos, da trade dress da Osklen, pela recorrente, ao lançar no mercado calçados praticamente idênticos, a configurar comprovado ato de concorrência desleal, que sujeita o consumidor a confusão ou dúvida.

Condenação ao pagamento de lucros cessantes. inteligência dos artigos 208 e 210, da lei nº 9279, de 1996.

embora tenha havido o uso indevido da marca, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa a honra objetiva da parte autora, com o que não se encontra configurado o dano moral. Precedentes do egr. Superior Tribunal de Justiça e desta col. Corte Estadual.

Opostos embargos de declaração (fls. 541-545 e-STJ), foram rejeitados (fls. 550-555, e-STJ).

Em suas razões de recurso especial, as recorrentes apontam ofensa aos arts. 186, 927 do Código Civil, e ao art. 209, Lei n. 9.279/96. Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido merece reforma, pois o reconhecimento do uso indevido da marca implica o reconhecimento de danos morais à pessoa jurídica. Indica haver dissídio jurisprudencial a seu favor.

Contrarrazões às fls.647-661, e-STJ.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial, por incidência do óbice enunciado na Súmula 7 do STJ, bem como por ausência de comprovação e demonstração da divergência jurisprudencial suscitada.

Irresignadas, interpuseram o presente agravo (fls. 678-708, e-STJ), por meio do qual pretendem ver admitido o apelo nobre.

Contraminuta às fls. 712-722, e-STJ.

É o relatório.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

1. Cinge-se a controvérsia ao cabimento de indenização por danos morais à pessoa jurídica que sofre contrafação. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no tocante ao direito de marcas, que o dano moral é identificado in re ipsa.

Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente:

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.

[...]

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.

(REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

# *Superior Tribunal de Justiça*

No mesmo sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 83.049/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013; REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295; REsp 1032014/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 04/06/2009.

No caso em tela, não obstante o Tribunal de origem ter reconhecido a contrafação da marca e a comprovação de concorrência desleal praticada pela ora recorrida, concluíram os magistrados não restar demonstrado o dano moral experimentado pelas autoras-recorrentes. Condenou a recorrida ao pagamento dos lucros cessantes, reformando parcialmente a sentença que condenara a recorrida ao pagamento de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização.

Como visto a jurisprudência desta Corte entende que não há necessidade de comprovação do dano moral experimentado pela pessoa jurídica que sofre contrafação, pois a ofensa à imagem configura-se in re ipsa. Merece reforma, portanto, o acórdão recorrido, que, de modo contrário à jurisprudência deste STJ, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. No tocante ao quantum indenizatório, verifica-se que os precedentes citados fixam o valor da indenização entre R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (REsp 1032014/RS) e R\$ 50.000,00 (REsp 1535668/SP). Considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a data do ocorrido e a condenação a indenização com fundamento no artigo 209 da Lei 9.279/96, fixa-se o valor da indenização a ser paga pela recorrida em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

3. Do exposto, conheço o agravo para, de plano, dar provimento ao recurso especial e condenar a recorrida ao pagamento de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais causados às recorrentes, acrescidos de juros de mora 1% desde a data da notificação extrajudicial enviada pela pelas autoras à ré, aqui considerada como a data do evento danoso, e corrigidos a partir do arbitramento.

Considerando não ter havido inversão na sucumbência, mantêm-se a condenação ao pagamento de custas processuais conforme determinado nas instâncias ordinárias, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília (DF), 29 de novembro de 2016.

MINISTRO MARCO BUZZI  
Relator