

RECURSO ESPECIAL Nº 1.207.952 - AM (2010/0144689-8)

RECORRENTE : ATIVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : NILSON CORONIN E OUTRO(S)
JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S)
RECORRENTE : KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO E OUTRO(S)
ADVOGADOS : THAÍS DA COSTA E OUTRO(S)
FÁBIO PIMENTEL DE CARVALHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS

RELATÓRIO

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Minolta Copiadora do Amazonas LTDA ajuizou ação indenizatória cumulada com preceito cominatório em face da Ativa Indústria, Comércio e Importação LTDA. Afirma ter registro no INPI que garante o uso exclusivo da marca, além de ser empresa mundialmente conhecida, uma das mais tradicionais fabricantes de aparelhos cinematográficos, médicos, odontológicos e copiadoras. Aduz que os produtos produzidos ou reconstruídos em sua unidade fabril situada em Manaus-AM, Brasil, são importados diretamente de sua matriz, localizada no Japão, sendo realizada assistência técnica pelas concessionárias autorizadas. Sustenta que a ré vem importando, e fazendo o condicionamento das partes ou peças defeituosas de máquinas copiadoras usadas e acessórios com a marca Minolta, para revenda no mercado brasileiro, adquiridos de terceiros no mercado internacional. Acena que a recuperação dos equipamentos é ilícita, por não ser autorizada, realizada fora dos padrões de qualidade necessários, ferindo o seu direito de exclusividade. Argumenta que a conduta da ré configura contrafação, concorrência desleal e traz prejuízo ao prestígio da marca.

O Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Manaus julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora nos ônus sucumbenciais.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial. (Fls. 681-686)

Interpôs a ré apelação para o Tribunal de Justiça do Amazonas, que deu parcial provimento ao recurso.

O acórdão tem a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. POSSIBILIDADE.

CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONDICIONAMENTO E/OU RECONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DA MARCA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - Havendo o suposto prejuízo, sem dúvida, a empresa brasileira é quem sofreria tal ônus, sendo a verdadeira prejudicada diretamente e, por tal razão, tem legitimidade para ingressar em juízo objetivando defender seus direitos. Ademais, o contrato acostado às fls. 486/493 transfere à apelada o direito de ingressar em Juízo para defender a marca MINOLTA.

II - Se o erro material contido na primeira sentença diz respeito a análise correta dos documentos colacionados ao caderno processual, é admissível imprimir-se efeito modificativo aos Embargos de Declaração, como consequência indissociável da extirpação do vício autorizador da sua interposição, hipótese perfeitamente prevista no art. 535 do CPC.

III - A apelante não colacionou aos autos prova de que a MINOLTA JAPONESA, titular da marca, ou a MINOLTA DO BRASIL, representante brasileira, com exclusividade, concedeu-lhe autorização para reconstruir e/ou recondicionar seus equipamentos e posteriormente revendê-los no mercado nacional.

IV - No tangente ao pedido de indenização por lucros cessantes e danos emergentes, não existem provas do prejuízo, sendo impossível comprovar a extensão da lesão, motivo pelo qual, entendo descabida a condenação em tais pleitos.

V - Recurso provido em parte.

Opostos embargos de declaração pelas partes, foram rejeitados.

Inconformadas com a decisão colegiada, interpuseram as partes recursos especiais, ambos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

1.1. A ré Ativa Indústria, Comércio e Importação Ltda alega, em seu recurso especial, divergência jurisprudencial e violação ao artigo 132, III, da Lei 9.279/96.

Argumenta que: a) os produtos que importa e comercializa são legítimos e originais, não havendo contrafação de marca; b) os documentos carreados aos autos demonstram a alta tecnologia envolvida no processo de remanufatura dos equipamentos e a regularidade das atividades que exerce; c) colocado o produto no comércio, não pode mais ser invocada a exclusividade para impedir as vendas; d) a empresa Intercom Export & Import, INC., revendedora autorizada da Minolta Coporation, exportou as máquinas da marca Minolta, com o consentimento do detentor; e) o titular da marca no Brasil não pode impedir a importação e a livre comercialização de produtos lícitamente introduzidos no mercado interno; f) não há prática de concorrência desleal.

Contrarrazões às fls. 1377-1474.

1.2. A autora, atualmente denominada Konica Minolta Business Solutions do Brasil Ltda, alega, em seu recurso especial, divergência jurisprudencial, contradição e

violação dos artigos 286, 475-A, 475-C e 535 do Código de Processo Civil; 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96 e 927 do Código Civil.

Argumenta que: a) embora tenha reconhecido a ilicitude da conduta da ré, no que concerne ao pleito indenizatório, não houve acolhimento do pleito formulado na inicial, por não ter havido demonstração nos autos da extensão dos danos, todavia a comprovação é matéria para liquidação de sentença; b) o acórdão reconhece que a autora experimentou prejuízo; c) a lei processual não veda a prolação de sentença ilíquida; d) estão presentes o ato ilícito culpável, o dano e o nexo de causalidade; e) o artigo 286 do CPC admite que se formule pedido genérico; f) não havia como a autora prever todos os prejuízos suportados em virtude do ilícito, até mesmo pelo fato de ser tratar de dano continuado; g) o artigo 210 da Lei 9.279/96 prescreve que os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado; h) somente a recorrida possui informações que possibilitam mensurar o dano sofrido; i) o direito não exige a delimitação da extensão dos danos na inicial da ação indenizatória; j) trata-se de bens intangíveis, de difícil valoração, dependendo necessariamente de produção de prova pericial; k) é preciso ser delimitado o ilícito para mensuração do prejuízo; l) o artigo 209 da Lei 9.279/96 determina que, verificados atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos.

Contrarrazões às fls. 1589-1607

1.3. Os recursos especiais foram admitidos.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.207.952 - AM (2010/0144689-8)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : **ATIVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**
ADVOGADOS : **NILSON CORONIN E OUTRO(S)**
JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S)
RECORRENTE : **KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA**
ADVOGADO : **ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO E OUTRO(S)**
ADVOGADOS : **THAÍS DA COSTA E OUTRO(S)**
FÁBIO PIMENTEL DE CARVALHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : **OS MESMOS**

EMENTA

DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. IMPORTAÇÃO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica.

2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença. Precedentes.

3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela.

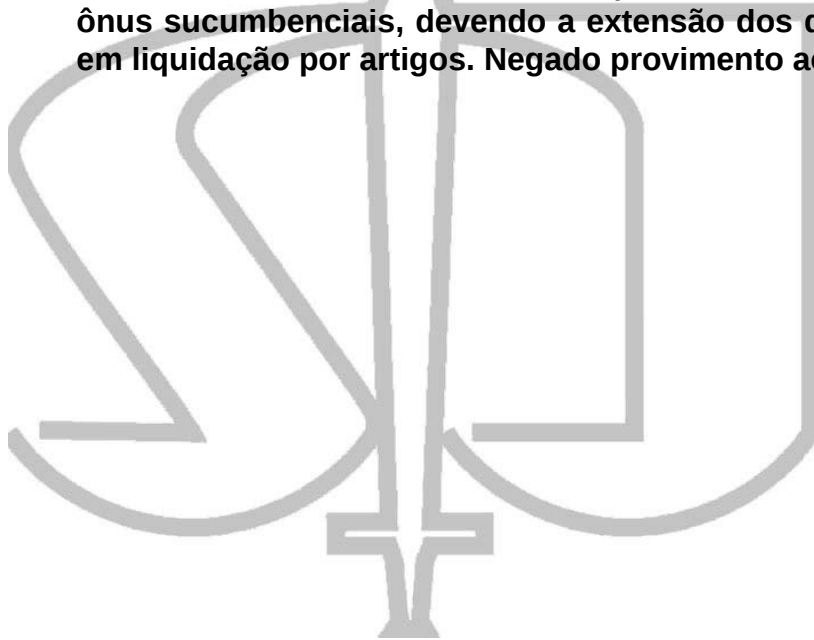
4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente.

5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão

ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo.

6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte.

7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, devendo a extensão dos danos ser apurada em liquidação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré.



VOTO

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Passo a apreciar o recurso especial interposto pela autora, atualmente denominada Konica Minolta Business Solutions do Brasil Ltda.

2.1. A questão controvertida é quanto à possibilidade de acolhimento de ação de indenização por violação de direito de propriedade industrial, mesmo sem a demonstração da exata extensão dos danos, em sendo reconhecida a prática do ilícito, relegando a apuração dos danos para a fase de liquidação de sentença.

2.2. Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.

Logo, não há falar em violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. FATO NOVO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. "Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte" (AgRg no REsp 1.039.457/RS, 3ª Turma, Min. Sínei Beneti, DJe de 23/09/2008).

2. O Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre o tema, entendendo, no entanto, não haver qualquer fato novo a ensejar a modificação do julgado. Não se deve confundir, portanto, omissão com decisão contrária aos interesses da parte.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1047725/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008)

2.3. Desde 1891, todas as Constituições brasileiras têm expressamente conferido proteção à marca, todavia é digno de registro que a Constituição em vigor (de 1988) erigiu a proteção à propriedade industrial à direito fundamental.

Destarte, a Carta Magna, prescreve:

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;

[...]

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Eduardo Lycurgo Leite e Waldo Fazzio Júnior lecionam:

Izabel Vaz afirma com rara precisão que um dos motivos da inserção da proteção à propriedade intelectual (propriedade industrial e direitos autorais) entre os direitos fundamentais na Constituição federal de 1988 encontra explicação na proteção aos direitos econômicos ou patrimoniais e morais do criador sobre as suas criações e aos direitos do público quanto ao acesso aos bens criados, fomentando dessa forma, o comércio real e, por conseguinte, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.

[...]

A proteção à propriedade intelectual objetiva nutrir a criatividade humana sem, contudo, restringir indevidamente a disseminação de seus frutos, sendo dotada de notório interesse social. (LEITE, Eduardo Lycurgo. **Direito de Autor**. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, ps. 24-25)

O art. 5º (incisos XXVII e XXIX) da CF é o fundamento de validade da proteção da propriedade intelectual, no Brasil. No inciso XXVII declara pertencer aos autores "o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar". O inciso XXIX tem em mira o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico, ao dizer que "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 empresa e a outros signos distintivos".

A proteção aos direitos relativos à propriedade industrial concretizar-se à mediante:

- concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade;
- concessão de registro de desenho industrial;
- concessão de registro de marca;
- repressão às falsas indicações geográficas; e
- repressão à concorrência desleal.

Os direitos de propriedade industrial são, na verdade, um conjunto de princípios e normas voltados à manutenção da inviolabilidade da produção autoral e, sob a perspectiva econômica, dedicados à preservação de sua utilidade e exploração exclusivas.

Como bem explica Vicente Raó,

"a proteção da propriedade industrial não se restringe à legalidade, mas, sob o ângulo técnico, visa permitir que os respectivos titulares possam beneficiar-se da inviolabilidade e da exclusividade de uso, gozo e exploração de sua invenção, ou descoberta, de sua denominação empresarial, de suas marcas, ou sinais distintivos de sua atividade industrial ou comercial".

O Código da Propriedade Industrial é nada mais que um sistema de natureza administrativa destinado a oferecer proteção pública às relações derivadas da propriedade industrial. Autêntica expressão do poder de polícia do Estado, revela uma estruturação administrativa com finalidade disciplinadora. (JÚNIOR FAZZIO, Waldo. **Manual de Direito Comercial**. São Paulo: Atlas, 2006, ps. 123-124)

Ingo Wolfgang Sarlet leciona que os direitos fundamentais são o conjunto de direitos e liberdades institucionalmente reconhecidos e garantidos pelo direito positivo de determinado Estado, tratando-se, portanto, de direitos delimitados espacial e temporalmente, cuja denominação se deve ao seu caráter básico e fundamentador do sistema jurídico do Estado de Direito. (SARLET, Ingo Wolfgang. **A Eficácia dos Direitos Fundamentais**. 3. ed.: Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2003, p. 32).

Daniel Sarmiento considera uma das mais importantes conseqüências da dimensão objetiva dos direitos fundamentais como sendo o reconhecimento de sua eficácia irradiante. Referida dimensão significa que os valores que lastreiam os direitos fundamentais penetram por todo o ordenamento jurídico, condicionando a interpretação das normas legais e atuando como impulsos e diretrizes para o legislador, a administração e o Judiciário.

Nesse sentido, a eficácia irradiante enseja a “humanização” da ordem jurídica, ao exigir que todas suas normas sejam, no momento de aplicação, reexaminadas pelo operador do direito com novas lentes, que terão as cores da dignidade humana e da justiça social, impressas no tecido constitucional. (SAMPAIO, José Adércio Leite (Org.). **Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003 , p. 279).

2.4. Para dirimir a controvérsia é essencial a transcrição do apurado pela Corte de origem:

02.32. No processo em exame, a Apelada ficou e fica efetivamente prejudicada com os atos praticados pela Recorrente causando-lhe desvio de clientela e comprometimento do nome MINOLTA. Importa ressaltar que a concorrência desleal abrange atos bastante diversificados, podendo causar prejuízos a diversas pessoas e/ou empresas, de muitas maneiras.

[...]

02.34. A Apelante não vende o produto por si adquirido a um terceiro. Sua atividade é recondicionar e reconstruir as máquinas fotocopadoras e/ou montadas pela Recorrida ou por sua titular japonesa e posteriormente recoloca-os no mercado. Assim, resta evidente que há uma concorrência, a qual destaque, desleal, porque, sem dúvida, os produtos são comercializados a um preço menor, sem a garantia de serem as peças originais e vinculando o nome MINOLTA. Caso em que, havendo problema com os produtos em questão, é o nome desta última que fica diminuído no mercado. Ou seja, a Apelada vê reduzir suas vendas e ainda fica com seu nome prejudicado comercialmente.

02.35. Por outro lado, é incontroversa a proteção dada à marca MINOLTA. A uma porque existe registro realizado junto ao INPI, conforme se colhe dos documentos anexados às fls. 35/36 dos autos. A duas porque a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 regula, em seus artigos 125 e 126, acerca da marca de alto renome registrada no Brasil e marca notoriamente conhecida, respectivamente, *in verbis*:

[...]

02.36. Como se vê, nossa legislação concede proteção especial as marcas de renome e/ou notoriamente conhecida, como é o caso da MINOLTA, e mais, o art. 129 da mesma lei, garante ao titular o uso exclusivo em todo território nacional, o uso de sua marca.

[...]

02.40. Levando em consideração que não há autorização e que a Apelante mantém a marca MINOLTA no produto por si recondicionado e/ou reconstruído, conforme ela própria confessou e comprovou (fls. 62 e 120/128) é indubitável o prejuízo acarretado à própria marca e à sua representante tupiniquim, consubstanciada em concorrência desleal.

02.41. Para finalizar, a Apelante assevera a respeito da inexistência do dever de indenizar alegando que não praticou ato ilícito e que a Apelada deixou de comprovar o dano concreto.

02.42. Neste ponto concordo, em parte, com os argumentos trazidos aos autos. É certo que a própria concorrência desleal estabelecida poderia ser motivo ensejador de indenização, entretanto, inexistente nos autos a extensão dos prejuízos aduzidos pela Recorrida. É que ao pugnar em sua exordial pelo pagamento dos lucros cessantes e danos emergentes, a Apelada deixou de comprovar a extensão dos prejuízos sofridos, requisito necessário para a condenação de tal pleito. Os lucros cessantes referem-se àquilo que a Apelada deixou de auferir e os danos emergentes à redução do patrimônio.

[...]

02.44. Tal situação não permite que os lucros sejam hipotéticos. Volto a ressaltar que é certo que ao longo dos anos a Apelada deixou de colocar seus produtos no mercado e que sua imagem ficou vinculada a produtos comercializados sem sua autorização, com sua marca, mas remanufaturados, recondicionados ou reconstruídos. Ocorre que esse dano precisa ser efetivamente comprovado. Não demonstrou sequer se houve diminuição no volume de vendas desde que iniciou-se a concorrência com a empresa ATIVA. (Fls. 1046-1049)

2.5. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial que integra o estabelecimento, de indiscutível feição econômica:

A noção jurídica de marca evoluiu através dos tempos - como ademais ocorre comumente com os institutos de direito- devidos às novas realidades e necessidades que surgiram na prática mercantil.

A função exercida pela marca na Idade Média não é mais a mesma nos dias de hoje. Destinam-se as marcas, na noção atualmente empregada pela maioria dos autores, a individualizar os produtos e artigos aos quais se referem, diferenciando-os de outros idênticos ou semelhantes.

As mudanças de caráter econômico provocadas pela Revolução Industrial, com a introdução da produção em massa, afastando o produtor do consumidor, somadas às mudanças ideológicas trazidas pela Revolução Francesa, fizeram com que o sistema corporativo desaparecesse, e com ele suas marcas específicas.

Verifica-se, então, uma revolução da função "marca", que na Idade Média se referia ao produtor, indicava o estabelecimento da produção ou venda do artigo, para uma marca que, nos dias atuais, faz referência ao próprio produto.

Marie-Angéle Pérot-Morel atenta para um outro aspecto considerado importante atualmente, o econômico. Diz a autora: "A l'époque moderne la marque est avant tout le symbole d'un produit et la force de son pouvoir d'évocation lui confère une importance économique de premier plan". Depreende-se, portanto, que a marca, além de distintiva, passa, em alguns casos, a representar um valor econômico importante para seu titular.

[...]

Outra função da marca, que hodiernamente vem desempenhando papel fundamental, não podendo ser esquecida, é a econômica.

Uma empresa dona de uma marca, especialmente, de uma marca notória, tem um ativo valioso em suas mãos. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, ps. 26 e 42)

No caso, ocorreu o que a doutrina intitula "diluição" da marca por "ofuscação", haja vista que a ré importa e recondiciona produtos, sem se submeter ao controle ou à anuência da titular marca, acarretando a perda da singularidade do signo:

O terceiro inciso, por sua vez, introduz uma nova tutela no Direito Marcário pátrio, pois possibilita a proteção das marcas contra a diluição.

[...]

Atualmente, com a pluralidade de produtos e serviços existentes, a qualidade não é suficiente para garantir a liderança de mercado e fixar determinada marca na memória dos consumidores. Com efeito, a unicidade, a reputação e a consistência no uso do sinal podem ser fatores determinantes.

[...]

Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no uso ou à sua reputação.

No Direito norte-americano, em que os estudos sobre a diluição de marca se desenvolveram com intensidade, a doutrina reconhece três tipos de diluição: a maculação (*tarnishment*), a ofuscação (*blurring*) e a adulteração de marca, que podem perfeitamente ser transportadas para o Direito pátrio.

A maculação constitui uma ofensa à integridade moral de uma marca. É uma conduta que causa dano à reputação do sinal, seja pela associação desse signo com um produto ou serviço de baixa qualidade, seja pela sugestão de um vínculo do sinal com um conceito moralmente reprovado pela sociedade.

A ofuscação consiste na perda do "brilho" ou da força distintiva de uma marca. É entendida como uma violação à unicidade do sinal, a partir do momento em que uma mesma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas. É importante destacar que, em casos de ofuscação, não é relevante a possibilidade de confusão entre as marcas ou suas fontes. A questão que se impõe soberana é a proteção ao bem jurídico contra a perda da sua força distintiva.

[...]

O inciso III do art. 130 tem por objetivo evitar o que se chama de maculação e, ao mesmo tempo, garante a tutela à integridade (estrito senso) material dos sinais distintivos, ou seja, combate a ofuscação e o uso de marca

adulterada. (SIEMSEN, Instituto Dannemann. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, ps. 259-261)

Nesses casos, a doutrina anota que a demonstração do dano é tarefa comumente árdua:

Talvez a maior dificuldade nas ações indenizatórias no âmbito da propriedade industrial resida na comprovação do dano sofrido pelo prejudicado, ou seja, demonstrar que, de fato, o proprietário do direito lesado sofreu perdas e danos em virtude da contrafação praticada por terceiro. Nesse sentido, João da Gama Cerqueira, em seu memorável *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. 1, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 284, salienta que "a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente, difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raro os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca."

Resumindo a lição de Gama Cerqueira, diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador, ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência de violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação.

[...]

Independentemente do critério eleito pelo prejudicado, os lucros cessantes somente serão efetivamente apurados na fase de liquidação de sentença, como previsto no art. 603 do Código de Processo Civil ("procede-se a liquidação, quando a sentença não determinar o valor..."). Isso porque, na esmagadora maioria dos casos, a sentença que condena o réu ao pagamento de lucros cessantes é ilíquida, devendo o *quantum debeatur* ser apurado mediante liquidação por arbitramento (arts. 606 e 607 do Código de Processo Civil). Assim, será nomeado um perito, que irá apurar os lucros cessantes a que tem direito o prejudicado, com base em um dos critérios previstos no art. 210 da Lei da Propriedade Industrial, previamente indicado no pleito inicial.

[...]

Talvez a única exceção, que dispensaria a liquidação por arbitramento, seja na hipótese de o prejudicado ter optado pelo critério previsto no inciso III, do art. 210 para apurar os lucros cessantes. Nesse caso, o prejudicado poderá

fornecer, independentemente de perícia técnica, todos os elementos necessários para a apuração do *quantum debeatur*, já que os lucros cessantes serão determinados pela 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. Vale lembrar que o único legitimado para determinar qual o real valor dessa licença é o próprio prejudicado, tomando por base licenças por ele anteriormente concedidas para terceiros. (SIEMSEN, Instituto Dannemann. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, ps. 433-442)

2.6. Nesse passo, o Tribunal de origem reconhece a existência de danos advindos da conduta da demandada, todavia ressalva que não se sabe a exata extensão dos prejuízos experimentados.

Os artigos 129 e 130 da Lei 9.279/96 dispõem que o titular da marca validamente registrada tem uso exclusivo, direito de licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.

Por outro lado, os artigos 207, 208 e 209 do mesmo Diploma legal, prescrevem que:

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

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.

Com efeito, tendo o acórdão recorrido reconhecido os danos materiais, indicando algumas condutas ilícitas praticadas pela ré, é patente a obrigação de indenizar:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO.

Superior Tribunal de Justiça

1. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 331, I, do CPC e 208 da Lei 9.279/96, impede o conhecimento do recurso especial.

Incidência da súmula 211/STJ.

2. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano. Precedentes.

3. Conquanto os lucros cessantes devidos pelo uso indevido da marca sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, conforme o art. 210, caput, da Lei 9.279/96, o critério de cálculo previsto na lei deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo "benefícios" presente no inciso II, do art. 210, com a idéia de "lucros".

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.

(REsp 710.376/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010)

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PATENTE. CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. "Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não." (3ª Turma, REsp n. 466.761/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 04.08.2003).

II. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1097702/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010)

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca.

Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca.

Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.

- 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.

- Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 466761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295)

MARCA. DANO. PROVA. RECONHECIDO O FATO DE QUE A RE INDUSTRIALIZAVA E COMERCIALIZAVA PRODUTO "SABÃO DA COSTA", MARCA REGISTRADA DA AUTORA, QUE TAMBEM FABRICAVA E VENDIA O MESMO PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR CONSEQUENTEMENTE A

Superior Tribunal de Justiça

EXISTENCIA DE DANO, POIS A CONCORRENCIA DESLEAL SIGNIFICOU UMA DIMINUIÇÃO DO MERCADO.

RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, NA PARTE EM QUE DEFERIRA A INDENIZAÇÃO DE 5% SOBRE O VALOR DE VENDA DO PRODUTO, NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, FICANDO RELEGADA PARA A LIQUIDAÇÃO A SIMPLES APURAÇÃO DESSE VALOR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp 101.059/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/1997, DJ 07/04/1997, p. 11125)

Ainda na vigência da revogada Lei 5.772/71 e da Lei 5.988/73 (que tem apenas o artigo 17, ainda em vigor), este colegiado analisou matéria concernente à indenização por violação de direito industrial, em precedente assim ementado:

1. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. MESA DOBRAVEL.

2. DIREITO AUTURAL. REGISTRO NA ESCOLA DE BELAS ARTES/RJ. CADEIRA DOBRAVEL. LEIS 5772/71 E 5988/73.

1. A UTILIZAÇÃO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE, PARA A FABRICAÇÃO DE MESAS DOBRAVEIS, MEDIANTE NOVO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO E TRAVAS, SEM RESPEITAR O DIREITO E O PROPRIEDADE E DE USO EXCLUSIVO (ART. 5.

DA LEI 5.772/71), ACARRETA O DEVER DE INDENIZAR, NA FORMA DO ARTIGO 23 E SEU PARAGRAFO UNICO.

2. O REGISTRO DO DESENHO DE CADEIRA DOBRAVEL, NA ESCOLA DE BELAS ARTES/RJ, POR SER RELATIVO A MODELO DE UTILIDADE, NÃO GARANTE AO SEU AUTOR PRIVILEGIO NA SUA FABRICAÇÃO.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE PROVIDO.

(REsp 15.424/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/1994, DJ 13/02/1995, p. 2242)

No mencionado precedente, relatado pelo em. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Sua Excelência dispôs:

O direito à indenização foi recusado ao autor sob a alegação de que não provara a existência do dano. Acontece que, a meu Juízo, o dano decorre do uso indevido do modelo patenteado, e esse fato está amplamente reconhecido. A questão relativa ao direito de indenização, pois, não envolve matéria de fato, mas se constitui numa consequência de direito: reconhecidos os fatos do registro e da utilização do modelo pela ré, na fabricação de suas mesas dobráveis, tem o titular do registro direito à indenização, pois a ofensa ao seu patrimônio consistiu no desrespeito ao privilégio. A resposta afirmativa pode ser dada independentemente de exame de outros fatos, o que ficará para a fase da definição dos valores da indenização a que tem direito o autor.

No mesmo diapasão:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. REGISTRO. NULIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRAFAÇÃO

RECONHECIDA. SUBSEQÜENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA EMPRESA LESADA. PERÍODO A SER CONSIDERADO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. LEI N. 5.772/1971, ART. 59.

I. Ainda que obtido o registro de marca perante o INPI pelas empresas-rés, a cerrada oposição da autora que detinha marca anterior, consubstanciada por notificação e ações judiciais que culminaram com a decretação da nulidade do registro daquela pelo reconhecimento de contrafação geram, para a responsável, a obrigação de indenizar pelos prejuízos, com efeito retroativo à época em que configurado o ilícito.

II. Ausência de boa-fé das rés, na conclusão do acórdão estadual, que não tem como ser revista em sede especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Em determinadas circunstâncias, caso dos autos, é possível se presumir, de logo, a ocorrência de prejuízos pela mera demonstração da contrafação, além do que alguns deles foram já referidos pelo aresto objurgado, remetida a apuração da extensão total dos danos para a fase de liquidação por artigos.

IV. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos.

(REsp 125.694/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 28/11/2005, p. 291)

Na vigência da atual Lei da Propriedade Industrial, esta Corte decidiu novamente a matéria concernente à demonstração do dano por atos de concorrência desleal:

Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Concorrência desleal e desvio de clientela. Embargos declaratórios. Omissão.

Ausência. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial.

Inocorrência. Danos materiais. Comprovação. Presunção - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial.

- Verificada a existência de causa de pedir, não há reconhecer-se a inépcia da inicial na presente hipótese.

- O art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação por danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que importem desvio de clientela pela confusão causada aos consumidores.

- A reparação não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima.

Recurso especial não provido.

(REsp 978.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009)

No mencionado precedente, relatado pela em. Ministra Nancy Andrighi, Sua Excelência dispôs:

Deve-se ponderar, ainda, que o tema não deve ser tratado, isoladamente, à luz do CC/02, diante da existência de lei específica a respeito. O art. 209 da Lei 9.279/96, refere-se à reparação de danos nas situações de concorrência desleal e ostenta a seguinte redação:

"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.**"

O dispositivo, portanto, autoriza a reparação material pela constatação do ato de concorrência desleal, que gera dúvida aos consumidores pela confusão entre estabelecimentos e/ou produtos.

O fundamento da reparação está no desvio da clientela que, acreditando na aquisição de um determinado produto conhecido, no mercado, pelo nome e pela reputação, adquire outro.

Isso porque, essa confusão na aquisição do produto e/ou serviço, tanto pode passar despercebida, quanto pode gerar algum tipo de insatisfação, porquanto não era, efetivamente, o produto esperado.

Qualquer que seja a situação, porém, há prejuízo à vítima do ato: se despercebida a diferença, o autor (do ato de concorrência desleal) auferiu lucros a partir da boa reputação do produto criado pela vítima; se gerou insatisfação, denigre a imagem e a reputação criados e trabalhados pela vítima.

Dessa forma, o ato de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial, sendo desnecessária a comprovação do dano.

Ademais, o citado art. 209 da Lei 9.279/96, não apresenta nenhuma condicionante da reparação do dano material à prova do efetivo prejuízo. O ato de concorrência desleal, reitere-se, por si só, provoca substancial redução no faturamento da empresa que dele é vítima. O prejuízo, portanto, é presumido, autorizando-se, em consequência, a reparação.

2.7. Com efeito, no ponto, portanto, merece parcial acolhida a irresignação para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo o decidido na sentença, determinando que a extensão dos danos seja apurada em liquidação, por artigos.

3. Passo a apreciar o recurso da ré Ativa Indústria, Comércio e Importação Ltda.

A questão em debate consiste na tese de que os produtos comercializados são originais e importados de revendedora autorizada da marca Minolta, não podendo a titular da marca no Brasil impedir a comercialização dos produtos lícitamente inseridos no mercado interno.

3.1. Consigno que o acórdão recorrido dispôs:

02.03. No contrato de licença de marca comercial, cuja tradução juramentada encontra-se colacionada, às fls. 486/493, consta que a Apelada possui autorização para atuar com exclusividade no mercado brasileiro e que fica a mesma investida de todos os poderes necessários para defender, em seu próprio nome as marcas comerciais licenciadas, inclusive ações, processos judiciais e/ou procedimentos contra qualquer tipo de infração no Brasil, perante os tribunais, etc (cláusula 8.1).

[...]

02.11. Compulsando os autos, verifico que no contrato de licença de marca comercial celebrado entre KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC (MINOLTA CO.LTD.) e MINOLTA COPIADORA DO AMAZONAS LTDA, cuja tradução encontra-se acostada às fls. 486/493, consta no item 1 que a a licenciante japonesa concede a licenciada brasileira, **com exclusividade**, o direito de "fabricação, venda, propaganda, importação, promoção de vendas e distribuição das máquinas copiadoras MINOLTA , acessórios, produtos de consumo e suas peças, juntamente com outras empresas detentoras de qualquer autorização da MINOLTA, no Brasil".

02.12. E mais, consta também colacionado às fls. 351/352 documento de autoria da KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC, datado de 15 de dezembro de 2003, o qual descreve que:

(...) nunca autorizou Intercom Export and Import, Inc a transferir a tecnologia Minolta a qualquer companhia do Brasil para recondicionar máquinas copiadoras usadas Minolta. Além disso, nunca demos permissão à Intercom para exportar máquinas copiadoras usadas, dos Estados Unidos para o Brasil.

02.13. Assim, tal documento soluciona toda a mixórdia jurídica contida nestes autos. Isso porque, se a MINOLTA americana afirma que nunca autorizou a INTERCOM a revender seus produtos ao mercado brasileiro, restando evidente que a Apelante ATIVA não poderia recondicionar e revender os produtos com a marca MINOLTA.

02.14. E mais, não pode prevalecer também prevalecer a tese aventada de que após os produtos ingressarem no mercado esgotam-se os direitos invocados pelo titular a fim de impedir as vendas subseqüentes, alegando o chamado princípio da exaustão ou esgotamento dos direitos.

02.15. Segundo o princípio da exaustão dos direitos, mesmo havendo registro da marca, tal fato não pode impedir a livre circulação dos produtos introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. No tangente ao princípio do esgotamento dos direitos, uma vez exercido os frutos da exclusividade em face de um objeto de reprodução cessam os direitos do titular. Tal tese, limita uma única esfera de circulação a influência do titular.

02.16. Ocorre que, *in casu*, nenhum dos princípios aventados pela Apelante podem imperar. Observa-se que quanto ao primeiro princípio os produtos não foram legitimamente introduzidos no mercado nacional, e inexistente autorização, seja da MINOLTA japonesa, da MINOLTA brasileira ou da MINOLTA americana para tal.

[...]

Como se vê, o Brasil não está relacionado como território para o qual a INTERCOM pode comercializar as máquinas adquiridas da MINOLTA americana, que por sua vez, adquire da MINOLTA japonesa, a qual mantém contrato de exclusividade com MINOLTA brasileira.

02.18. No que se refere ao princípio do esgotamento dos direitos, é certo que o mesmo não pode ser aplicado quando a empresa adquirente dos produtos, os recondiciona e/ou reconstrói, reintroduzindo-os no mercado, prejudicando tanto a titular da marca quanto sua representante, a qual possui com esta primeira contrato de exclusividade, visando lucro e lesando empresa que utiliza recursos adquiridos após anos de pesquisa e investimentos com a finalidade de comercializar suas máquinas, construídas com tecnologia de ponta, como sói o caso em análise.

02.19. Resta evidente, ainda, que o fato da empresa ATIVA manter o nome original MINOLTA nas máquinas, as quais recondiciona e revende,

informando ao adquirente que o produto é reconstruído em nada pesa a seu favor, porque aquele que compra tem imbuído uma falsa idéia de que está adquirindo um produto cuja marca se encontra afixada no mesmo, qual seja MINOLTA. Na verdade o é, entretanto sem as garantias de serem as peças, utilizadas no serviço de remanufaturamento, originais da empresa fabricante, a qual, aliás, não possui qualquer compromisso com o adquirente e nem lucro com a revenda. Pelo contrário, verifica-se a hipótese de prejuízo à Apelada.

02.20. A apelante afirma (fl. 677) que na verdade a MINOLTA não quer ter concorrência, porque esta é incômoda, porém jamais desleal. Sob nenhum ângulo tal afirmação pode florescer. A concorrência da marca MINOLTA existe em relação a todas as demais empresas que comercializam máquinas copiadoras, dentre elas podemos citar: XEROX, HP, CANON, SHARP, LEXMARK, JESTETNER, RICOH, etc. Em relação a essas marcas existe concorrência entre as mesmas, porém, se uma determinada empresa comercializa no Brasil produtos reconicionados, sem autorização, seja da titular da marca ou da representante brasileira, a qual detém exclusividade, adquirida em contrato com a titular, certo é que há deslealdade no negócio.

[...]

02.21. No entendimento de Wilson Pinheiro Jabur, os atos findam por causar uma confusão no adquirente do produto.

[...]

02.23. Afirmar que sua atividade é lícita foi autorizada por todos os órgãos governamentais, gerando empregos e tributos, em nada coopera para que seja considerada leal a concorrência por si estimulada. E mais, o fato de a Apelada pertencer a conglomerado japonês, também não lhe diminui a importância dentro do território nacional e, principalmente, regional. (Fls. 1034-1043)

3.2. No que tange às teses de que os produtos são originais, ou que há autorização do titular da marca para importação de produtos da marca Minolta e de que não há prática concorrência desleal, fica límpido que a decisão tomada pelo Tribunal de origem decorreu de fundamentada convicção amparada na análise dos elementos existentes nos autos, de modo que a eventual revisão da decisão recorrida esbarraria no óbice intransponível imposto pela Súmula 07 desta Corte.

3.3. Por outro lado, os artigos 122 e 123 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), dispõem:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Maitê Cecília Fabbri Moro faz profícuo estudo a respeito da definição de marca, observando que a lei e a abalizada doutrina apontam a "distintividade" como elemento inerente à marca, sendo também "condição essencial de validade da marca, bem como uma função desta":

Siegbert Rippe aponta para o grande número existente de definições de marca, as quais destacam aspectos diversos desta. A partir desta afirmação, traz uma classificação com base nos aspectos considerados mais característicos nas marcas.

A classificação comporta quatro diferentes correntes. A primeira considera o caráter evocativo da procedência do local que vende o produto. A segunda, o caráter da distintividade das mercadorias de um produtor, em relação a outro, para sua identificação. A terceira caracteriza-se pela conjugação da primeira e da segunda correntes; em outras palavras, mescla o caráter de indicação de origem e o caráter distintivo na definição da marca. É considerada uma tese mista. E a quarta, e última corrente, acrescenta à tese mista a atratividade e conservação da clientela.

Encontra-se assim as mais variadas definições de marca, tanto na legislação como na doutrina específica.

[...]

A definição brindada por Carvalho de Mendonça é a mais precisa. Ensina o ilustre autor: "Essas marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado". Esta definição demonstra a função distintiva do produto atrelada à função de indicação de origem comercial, que tanto pode ser atividade mediadora do comerciante quanto a atividade produtora de uma empresa.

Utilizando a classificação acima exposta, a definição de Carvalho de Mendonça é do tipo mista, visto que trata não somente da distintividade do produto, "individualizar os produtos", como também da origem ou procedência do mesmo, "dando a conhecer sua origem ou procedência".

Do tipo mista também são as definições de Waldemar Ferreira e da American Marketing Association.

Para Waldemar Ferreira, as marcas de indústria e Comércio se definem como "(...) palavras, sinais ou figuras, isoladas ou em conjunto, de forma original, adotados e de uso exclusivo do fabricante ou comerciante, assegurado pelo registro, a fim de assinalarem-se seus produtos ou mercadorias as exporem-se à venda".

[...]

Dentro da classificação apresentada, há definições do primeiro grupo, que ressaltam tão-somente a função distintiva da marca. Tem-se, neste grupo, também a definição da própria OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), assim como os conceitos das leis brasileiras de 1971 e 1996 de propriedade industrial.

A OMPI, antes de dar seu conceito de marca, adverte que não é possível chegar a uma definição internacional de marca, e que sua definição trata-se de uma sugestão e não de uma imposição a seus membros. Feita esta ressalva, conceitua a marca como "un signo visible que permite distinguir los bienes y servicios de otras empresas tratándose de un bien incorporal, cuyo principal valor reside en el prestigio y reputación que representa".

[...]

O conceito de marca da lei 9.279, de 14.05.1996, é o seguinte: "Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais". O legislador optou, nesta definição, por uma solução mais simples, de caráter negativo, somente caracterizando o fato de dever ser um "sinal distintivo visualmente perceptível". Com isto descarta todos os sinais que não sejam distintivos e visualmente perceptíveis, e ainda aqueles que não sejam permitidos por lei.

[...]

O legislador, apesar de ter optado na Lei 9.279/1996 pela definição negativa, deu o mesmo tratamento à marca que na lei anterior, ou seja, como signo distintivo de produtos ou serviços.

Depreende-se, portanto, que o caráter da distintividade é quase que unânime. O caráter da distintividade, também se terá oportunidade de verificar, é condição essencial de validade da marca, bem como uma função desta.

A distintividade é igualmente reconhecida pelo catedrático espanhol Carlos Fernández-Novoa, que declara: "el único requisito exigible es la fuerza distintiva del signo". O eminente jurista vai além, busca compreender a formação dessa marca como bem imaterial que é e explica: "está consiste, ante todo, en la unión entre um signo y un producto. A su vez, la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca". A união signo-produto, conforme Fernández-Novoa, desencadeia na mente dos consumidores algumas representações, as quais girariam em torno dos seguintes pontos: origem empresarial do produto vinculado à marca; características e nível de qualidade do produto, e, dependendo do caso, do *goodwill* ou boa fama do produto portador da marca. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, ps. 29-32)

Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta Corte:

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, conseqüentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos.

[...]

8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

3.4. A marca é relevante componente do estabelecimento do empresário e

fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo.

Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela:

Nesta linha, afirma Fernández-Novoa que a marca é composta por três elementos: o signo, o produto e o elemento subjetivo. Signo, como uma realidade intangível, que necessita adquirir forma sensível, materializando-se no próprio produto comercializado. Considera-se produto o objeto tangível no qual o signo se apõe. E o elemento subjetivo é a apreensão pelos consumidores da união signo-produto. Em outras palavras, o elemento psicológico, que deve ser reconhecido para a efetividade de uma marca, é a resultante de um trabalho do empresário buscando que a associação do signo ao produto se estabeleça na mente do público-consumidor, com o propósito de que estes façam a associação signo-produto e de toda a gama de elementos que advêm desta relação, que geram a atratividade do produto e perpetuam a clientela.

[...]

A marca de produto ou serviço serve para distinguir um produto ou serviço de outro igual, similar ou afim.

[...]

Nos dias de hoje, a função distintiva não é a única que uma marca pode exercer, de acordo com a tese aqui encampada.

[...]

Entre as funções secundárias desempenhadas pelas marcas, verificam-se algumas já tradicionais e outras mais modernas, resultantes de circunstâncias atuais que não podem deixar de ser consideradas.

[...]

Entre os autores verifica-se que Waldemar Ferreira considera também como escopo da marca a indicação da origem do produto, sendo esta, segundo eles, sua mais importante função. Zuccherino, Mitelman Monteagudo também se mostram a favor do reconhecimento da função de indicação de origem das marcas.

[...]

Mas é Newton Silveira quem traz uma observação moderna e pertinente sobre esta função. Diz ele que a marca: "Não é, também, sinal de origem dos produtos, no sentido de que tenham sido fabricados em determinado local. É sinal de origem no sentido de que o proprietário do sinal é o responsável pela fabricação do produto (quando se tratar de marca de indústria), determinando quem e como o fará. A oposição da marca significa que ele foi feito sob responsabilidade do proprietário do sinal, por ele fabricado ou como se tivera sido fabricado por ele". É esta uma visão que condiz com a situação atual, de produtos mais internacionalizados e de concorrência cada vez mais acirrada.

[...]

Outra função a ser considerada é a de indicação de qualidade, a qual traduz-se na atribuição, pelos consumidores, de uma certa qualidade aos produtos que portam uma determinada marca.

[...]

Outra função da marca, que hodiernamente vem desempenhando papel fundamental, não podendo ser esquecida, é a econômica.

Uma empresa dona de uma marca, especialmente, de uma marca notória,

tem um ativo valioso em suas mãos. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, ps. 32-42)

De fato, a função da marca repousa, principalmente, em seu poder distintivo e atrativo, constituindo um elo de aproximação entre o produto ou serviço e o consumidor, fazendo surgir em sua mente uma série de qualidades, características e expectativas que o levam a adquirir determinado artigo em detrimento de outro. (SIEMSEN, Instituto Dannemann. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, ps. 206)

3.5. O artigo 130 da Lei 9.279/96 dispõe que o titular da marca tem direito de licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.

O artigo 132, III, do mesmo diploma, dispositivo tido por violado, prescreve:

Art. 132. O titular da marca não poderá:
[...]

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

3.6. No caso em julgamento, o Tribunal de origem apurou que não há autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, portanto o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente, pois não há materialização de hipótese de incidência da norma que, como ressalvado no texto legal, exige que o produto tenha sido inserido no mercado brasileiro com a anuência do titular da marca.

Nesse diapasão, leciona a autorizada doutrina:

O inciso III contém uma das inovações introduzidas com a Lei de propriedade Industrial a respeito de um tema que já reclamava um tratamento legal para resolver os conflitos gerados em torno do que se convencionou chamar de importação paralela.

Ao dispor que o titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno com o seu consentimento, o legislador introduziu no sistema brasileiro o conceito da exaustão dos direitos sobre a marca, segundo o qual, após a primeira venda do produto no mercado, o direito sobre a marca se esgota, de modo que o titular da marca não poderá mais invocar o direito de exclusividade para impedir as vendas subsequentes. É como, hoje, se vem tentando conciliar, de um lado, os direitos decorrentes do registro da marca, e, de outro, os interesses do comércio pela livre circulação das mercadorias, confrontados diante da necessidade do mundo atual de estabelecer até onde vai (ou pode ir) o direito de exclusividade conferido ao titular da marca.

Com a Lei comentada, o Brasil incorporou, no que diz respeito às marcas, o conceito da exaustão de direitos em nível nacional, com expressa ressalva

das situações previstas nos §§3º e 4º do seu art. 68, exigindo, em ambos os casos, o consentimento do titular para que a comercialização ocorra. (SIEMSEN, Instituto Dannemann. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, ps. 264-265)

No mesmo sentido, já decidiu este colegiado, realçando que as importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA NO BRASIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA.

1. As importações paralelas são realizadas à margem do sistema de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do direito de propriedade industrial, mas uma vez autorizada a importação pelo titular do direito da marca, ou por quem estava autorizado para tanto, o produto original entra licitamente no mercado nacional.

2. Tendo em vista que as importações paralelas, lícitas, são contratos firmados com o produtor/titular do direito da marca no estrangeiro, ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a operação, não pode o titular da marca opor ao adquirente do produto restrições de redistribuição, pois a colocação do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa da titularidade da marca no exterior.

3. A proteção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos originais, com entrada lícita no país, ainda que obtidos por meio de importação paralela, pois o sistema não tem o objetivo de proteger os canais de distribuição impostos pelo fabricante/titular da marca.

4. A proibição absoluta desse tipo de mercado, desde que a importação tenha sido realizada licitamente, não seria compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da CF.

5. O reconhecimento da ilicitude da importação realizada pela Importex e da posterior distribuição dos produtos pela ré, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp 609.047/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009)

3.7. Ademais, admitir que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo.

Outrossim, é conduta que não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de

Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte:

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. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

[...]

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).

[...]

8. Recurso especial não provido.

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

3.8. Desse modo, o recurso não merece acolhimento, pois a recorrente agita teses que demandam o reexame de provas e, quanto à alegada violação ao artigo 132, III, da Lei 9.279/96, o dispositivo, à toda evidência, não socorre a recorrente, pois exige que o produto tenha sido colocado no mercado com a anuência do titular da marca.

4. Diante do exposto, conheço parcialmente dos recursos e, na extensão, dou parcial provimento apenas aquele interposto pela autora Konica Minolta Business Solutions do Brasil Ltda para restabelecer o decidido na sentença, devendo a extensão dos danos ser apurada em liquidação por artigos. Também fica restabelecido os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Outrossim, nego provimento ao recurso da ré Ativa Indústria, Comércio e Importação Ltda.

É como voto.