

# *Superior Tribunal de Justiça*

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.556 - SP (2016/0270946-0)**

**RELATORA** : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
**RECORRENTE** : INSULFILM DO BRASIL LTDA - ME  
**ADVOGADO** : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA - SP192227  
**RECORRIDO** : AVEL APOLINÁRIO VEÍCULOS S/A  
**ADVOGADO** : PAULO CESAR DOS REIS E OUTRO(S) - SP153891

## **EMENTA**

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. INSULFILM. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

- 1- Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora em 10/10/2016.
- 2- Controvérsia que se cinge em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos.
- 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
- 4- O dano patrimonial causado ao titular de direito de marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despidiêda a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.
- 5- Recurso especial provido.

## **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 10 de novembro de 2016(Data do Julgamento)

**MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
Relatora

# *Superior Tribunal de Justiça*

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.556 - SP (2016/0270946-0)**

**RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

**RECORRENTE : INSULFILM DO BRASIL LTDA - ME**

**ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA - SP192227**

**RECORRIDO : AVEL APOLINÁRIO VEÍCULOS S/A**

**ADVOGADO : PAULO CESAR DOS REIS E OUTRO(S) - SP153891**

**Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

## **RELATÓRIO**

Cuida-se de recurso especial interposto por INSULFILM DO BRASIL LTDA - ME, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

**Ação:** de abstenção de uso de marca, reparação por danos patrimoniais e compensação por danos morais, ajuizada pela recorrente em face de AVEL APOLINÁRIO VEÍCULOS S/A, devido à utilização não autorizada da marca INSULFILM em peças publicitárias e anúncios veiculados pela mídia.

**Sentença:** julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar à recorrida que se abstenha de usar a marca em questão e condená-la a compensar os danos morais experimentados pela recorrente.

**Acórdão:** deu parcial provimento à apelação interposta pela recorrente, a fim de majorar o montante arbitrado a título de compensação por danos morais para R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

**Recurso especial:** aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos arts. 52, 186, 927 e 944 do CC; 334, III e IV, do CPC; 130, III, 208 e 209 da Lei de Propriedade Industrial; e 8º da Convenção de Paris. Aduz, em síntese, que lhe é devida reparação pelos danos patrimoniais experimentados, independentemente da intenção da recorrida em prejudicá-la. Sustenta que, segundo a LPI, tratando-se de uso indevido de marca, o dano material é presumido.

**Decisão de admissibilidade:** o TJ/SP negou seguimento ao recurso

especial.

**Agravo:** interposto pelo recorrente, foi determinada sua autuação como recurso especial.

É o relatório.



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.556 - SP (2016/0270946-0)**

**RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

**RECORRENTE : INSULFILM DO BRASIL LTDA - ME**

**ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA - SP192227**

**RECORRIDO : AVEL APOLINÁRIO VEÍCULOS S/A**

**ADVOGADO : PAULO CESAR DOS REIS E OUTRO(S) - SP153891**

**Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

### **VOTO**

Cinge-se a controvérsia em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos.

**1- DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (arts. 52 e 944 do CC; 334, II e IV, do CPC/1973; 130 da Lei de Propriedade Industrial; e 8º da Convenção de Paris).**

O acórdão recorrido não decidiu acerca do conteúdo normativo dos arts. 52 e 944 do CC; 334, II e IV, do CPC/1973; 130 da Lei de Propriedade Industrial; e 8º da Convenção de Paris. Por isso, o julgamento do recurso especial, quanto a eles, é inadmissível. Aplica-se, neste caso, a Súmula 282/STF.

**2- DA REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E DA VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (violação dos arts. 186 e 927 do CC; 208 e 209 da Lei n. 9.279/1996; e dissídio jurisprudencial).**

Na linha da doutrina civilista contemporânea, considera-se dano como “a lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, individual ou metaindividual” (CRISTIANO

CHAVES DE FARIAS *et al.* Curso de Direito Civil, vol. 3, 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 207).

O dano configura-se, assim, no momento em que ocorre a violação a direito protegido pelo ordenamento jurídico.

Na espécie, a recorrente apontou infração a direito de utilização exclusiva de marca de sua titularidade, interesse que encontra tutela específica no microssistema da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996) e cuja violação repercute em sua esfera patrimonial.

Decorrendo o dano diretamente da violação a interesse juridicamente protegido, sua demonstração confunde-se com a comprovação da existência do fato – no particular, do uso indevido de marca –, cuja ocorrência é premissa assentada pelos juízos de primeiro e segundo graus.

Com efeito, acerca dos efeitos do uso não autorizado da marca, o acórdão impugnado consignou expressamente que a recorrida “se beneficiou da campanha publicitária 'Feirão de Fábrica Volkswagen', promovida pela montadora com o concurso das concessionárias”. Além disso, destacou a ampla divulgação dada pela mídia ao evento no qual foi utilizada a marca da recorrente. (e-STJ Fls. 494/495).

A conclusão inafastável, portanto, é de que a marca INSULFILM foi usada indevidamente com o único objetivo de majorar as vendas de veículos e de ampliar o lucro obtido pela recorrida, em detrimento dos legítimos interesses da recorrente.

Quanto ao ponto, releva consignar que, apesar de os anúncios publicitários fazerem menção expressa à marca INSULFILM, restou incontroverso nos autos que as películas de proteção solar aplicadas nos automóveis comercializados pela recorrida não eram aquelas fabricadas pela recorrente, fato capaz de confundir o consumidor e que pode resultar, via de consequência, na vulgarização da marca.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Vale referir que, por ocasião do julgamento do REsp 1.032.014/RS (DJe 4/6/2009), esta Terceira Turma decidiu que “na contrafação o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o fabricante não pode ser identificado por boa parte do seu público alvo”.

Ademais, a propósito da marca aqui discutida, este Tribunal assentou, recentemente, que, ao contrário do que defende a recorrida, “a manifesta notoriedade da marca Insulfilm não tem o condão de implicar, de forma autônoma, a generalização do sinal. Cuida-se, em verdade, de pressuposto da vulgarização, mas isso não significa que todas as marcas manifestamente conhecidas, em determinado momento, cairão no domínio comum” (REsp 1.422.871/SP, Quarta Turma, DJe 22/08/2016).

Sobreleva destacar, outrossim, que a Lei n. 9.279/1996 – que regula os direitos e as obrigações concernentes à propriedade industrial –, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos, não exige, para fins indenizatórios, comprovação dos prejuízos sofridos ou do dolo do agente. Ao contrário, de modo bastante amplo, permite ao titular do direito violado “intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil” (art. 207).

De fato, conforme entendimento já manifestado por esta Turma julgadora, “o art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação do dano material decorrente do ato de violação do direito de propriedade industrial, não condicionando essa reparação à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do referido direito, até porque, na grande maioria dos casos em que há violação do direito marcário, essa prova é difícilíssima de ser feita” (REsp 1.372.136/SP, DJe 21/11/2013).

Daí que, para a configuração do dano, na hipótese, prescinde-se da análise da intenção da recorrida em prejudicar a recorrente ou da comprovação

dos prejuízos econômicos experimentados.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para condenar a recorrida a reparar os danos patrimoniais experimentados pela recorrente, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2016/0270946-0

**PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.635.556 / SP**

Número Origem: 92215162720098260000

EM MESA

JULGADO: 10/11/2016

**Relatora**

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : INSULFILM DO BRASIL LTDA - ME

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA - SP192227

RECORRIDO : AVEL APOLINÁRIO VEÍCULOS S/A

ADVOGADO : PAULO CESAR DOS REIS E OUTRO(S) - SP153891

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.