



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA  
COMARCA DE BOA VISTA  
3ª VARA CÍVEL - PROJUDI**

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4727 -  
E-mail: 3civelresidual@tjrr.jus.br

**Procedimento Ordinário:** 0815816-11.2021.8.23.0010

Autor(s): \_\_ E \_\_

Réu(s): \_\_

## SENTENÇA

Trata-se de ação de abstenção de uso de marca c/c pedido de reparatório proposta por \_\_ em face de \_\_ .

**EP 1. Petição inicial.** O autor, em resumo, discorre sobre a propriedade de marca (COBREFLEX). Aponta a existência de ato ilícito quanto à utilização indevida de marca com registro de propriedade exclusiva. PEDE:

- i) a condenação do réu na obrigação de não fazer consistente na abstenção de uso da marca “COBREFLEX”;
- ii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material a ser apurado em liquidação de sentença;
- iii) a condenação do réu ao pagamento de reparação por dano moral no valor de R\$ 50.000,00.

**EP 19.** Decisão liminar.

**EP 38. Contestação.** O réu, citado, apresentou defesa. Defende a improcedência do pedido ao alegar distintividade entre as marcas, bem como, distância suficiente entre o uso local das marcas e, por último, inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

**EP 45.** Finalizada a fase postulatória com a intimação das partes para manifestar sobre o interesse no julgamento antecipado do mérito ou produção de outras provas.

**EP 54.** Decisão saneadora.

**EP 61.** Vieram os autos para sentença.

É o relatório. **Decido.**

## **1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO E QUESTÕES PRÉVIAS**

O caso é de julgamento conforme o estado do processo, por desnecessidade de dilação probatória, considerando que os fatos baseiam-se na documentação já acostada aos autos, a teor do art. 355, inciso I do CPC.

Inexistem questões prévias (preliminares ou prejudiciais) arguidas pela parte ré para análise.

Anoto, portanto, que foram preenchidos os pressupostos processuais, estão presentes as condições da ação, e inexistem nulidades para sanar ou qualquer questão prejudicial para analisar.

Nada obsta a análise do mérito.

Prossigo, de conformidade com o disposto no art. 141, do CPC.

Analiso o mérito da pretensão inicial.

## **2. DO MÉRITO**

A definição legal de “marca” encontra-se expressa no art. 122 da Lei n. 9.279/1996: “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Marca, portanto, é um sinal que designa a origem do produto, mercadoria ou serviço.

A marca cria um vínculo duradouro entre o bem e a pessoa que o colocou em circulação.



As marcas, para serem registradas, devem atender à distintividade ou novidade relativa, ou seja, dentro do mercado em que se insere o produto, o sinal visivelmente perceptível deve se distanciar do domínio comum, a fim de propiciar a utilização comercial exclusiva por seu titular. Esta fruição exclusiva, que será assegurada por meio do registro, pode se estender indefinidamente no tempo, desde que promovidas as tempestivas prorrogações. Isso porque o direito de exclusividade da marca tem por escopo assegurar ao consumidor a correspondência entre o produto designado e a empresa que o colocou em circulação.

Além disso, a proteção marcária prevista na Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado, a impor o necessário registro como regra, embora atribuindo o direito de precedência ao usuário de boa-fé, conforme artigo 129 da referida Lei:

"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.

A proteção jurídica tem por objetivo impedir o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela, assim como proteger o consumidor.

No caso, o pedido resplandece a procedência, malgrado a parte ré defenda o contrário.

Isso porque, emerge dos autos inequívoca comprovação do registro exclusivo de propriedade registrada, conforme se apura dos documentos juntados no EP 1.3 – registro junto ao INPI – processo n. 911351400.

Ademais, ressalta extrovertido uso indevido da marca pertencente à parte autora, pois, utilizada em produtos e divulgação pelos meios de comunicação, máxime, virtual ([HTTP://\\_\\_/](HTTP://__/)), consoante juntado nos prints contidos na petição inicial.

Contra esse elemento de dado de informação sobre o registro exclusivo de uso de propriedade pelo autor e o uso indevido da marca do autor pelo réu, inexiste suporte

que sustente uso regular da marca ou algum outro evento que justificasse o uso da marca exclusiva.

Na oportunidade em que apresentou contestação, o réu aponta que passou a adotar novo nome para sua marca “CABOSFLEX”, de maneira que, visível a distinção de marcas.

Porém, ainda que não usufrua do site ([HTTP://\\_\\_/](HTTP://__/)), sabe-se que é o endereço virtual é de sua titularidade e, incisivamente, interfere no uso da marca de propriedade exclusiva da parte autora, mormente porque, induz o consumidor a lapso de confusão entre as marcas e seu respectivo fabricante, até porque, o uso de site para vendas, sem margem de dúvidas, alcança a extensão do território nacional.

Por isso, a tese de que o atendimento ao mercado ocorre em locais distintos do país, não se mostra regular e válida, diante da utilização e anúncio, ainda que supostamente não utilizado, mas de sua autoria, de site de vendas na internet o que fulmina a alegada teoria da distância vindicada na contestação.

O autor alegou e demonstrou em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, a propriedade exclusiva de marca e utilização indevida pelo réu.

O autor demonstrou fato constitutivo do seu direito, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC.

Verificada a propriedade exclusiva da marca, passo ao exame da responsabilidade civil para constatar se incide o dever de reparação.

Em relação à responsabilidade civil, há dever de indenização quando caracterizadas a conduta, o dano, o nexo de causalidade e a culpa.

O autor apontou a conduta de uso de indevido de marca registrada, o dano advindo da conduta, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como, a culpa atrelada à conduta do réu em utilizar de maneira indevida, marca com propriedade registrada.



Neste ponto, o autor demonstrou fato constitutivo do seu direito, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC.

Configurada a responsabilidade civil, há dever de reparação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido” (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) e (AgInt no REsp 1925562/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

Quanto ao dano material, é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio.

Esse dano pode ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu (dano emergente), e o que razoavelmente deixou de ganhar (lucro cessante).

Assim, estabelecida a responsabilidade civil, é possível a procedência do pedido quanto aos lucros cessantes, desde que preenchidos, todavia, os requisitos indispensáveis para a caracterização do instituto.

Ao perscrutar os autos, o autor sustenta a existência de dano material na modalidade lucros cessantes com a afirmação de que há presunção de dano em decorrência do desvio de clientela e confusão entre as empresas.

Realmente, sob um olhar superficial, há uma certa complexidade em delimitar a extensão dessa modalidade de dano, de modo que, utilizar-se-ia a fase de liquidação de sentença. Mas, este não é o caso.

Contudo, ao aprofundar o exame do mérito e da questão fática posta a julgamento, confere-se que não há dificuldade alguma a ilidir a demonstração de dano efetivamente atribuído ao réu.

Isso porque, basta considerar o local de desenvolvimento de cada atividade pelo setor de produção da sede de cada sociedade a revelar que o réu utilizou realmente marca de uso exclusivo por registro de propriedade em local de acesso regional sem interferir na produção ou clientela da parte autora que desempenha atividade a nível nacional.

Esse fato pujante subjuga a tese de que haveria intenção fraudulenta da empresa ré de apropriar-se do prestígio comercial e da clientela da marca da autora.

O autor não trouxe nenhum elemento mínimo de prova de conteúdo do dano que mostre desvio real de clientela, perda ou diminuição de vendas ou que algum cliente se interessasse pelos produtos vendidos pelo réu.

Como se observa, há muitas condições que o autor deveria preencher para ter direito de fato e irrepreensivelmente ao valor dos lucros cessantes. Condições essas não preenchidas.

Dessa forma, os lucros cessantes pretendidos não se tratam de dano efetivo e sim mero dano hipotético, não sendo possível indenização, nos termos do art. 403, do CC/02.

Logo, se inexiste dano, inviável a apuração de sua extensão em fase de liquidação de sentença.

Neste ponto, o réu demonstrou fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

O pedido de reparação por dano material é improcedente.

No que concerne ao dano moral, o pedido tem respaldo na legislação e na jurisprudência iterativa do STJ que entende que o uso indevido de marca registrada intui dano moral *in re ipsa*. Neste sentido:

**MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO  
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE**

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. USO INDEVIDO DE MARCA. PREJUÍZO. PROVA. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A suficiência das razões de recurso especial afasta a tese de não conhecimento do recurso especial.
3. A divergência jurisprudencial foi conhecida diante do cotejo analítico entre os julgados.
4. **É devida indenização por danos materiais, a serem aferidos em liquidação, e danos morais, ainda que não tenham sido comprovado o prejuízo, quando a marca é indevidamente utilizada por empresa do mesmo ramo de atividade da detentora do registro da marca** Precedentes.
5. A reforma do acórdão vergastado não exigiu incursão fático-probatória, haja vista que foi fundamentada exatamente na desnecessidade de prova pré-constituída dos danos causados, a serem verificados em sede de liquidação.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1823726/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

**AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE**

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. **A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.**  
(REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

1.1 No caso dos autos, tendo o acórdão recorrido afastado a hipótese de indenização por danos materiais, mesmo após o reconhecimento de que a parte ora agravante explora indevidamente a marca "Massa in Box", de rigor a reforma do acórdão impugnado.

2. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo interno apresentado não merece ser conhecido.

3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido, por força da preclusão consumativa.

(AgInt no REsp 1925562/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deliberou que “a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente

subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG,

PROJUDI - Processo: 0815816-11.2021.8.23.0010 - Ref. mov. 62.1 - Assinado digitalmente por Rafaelly da Silva Lampert:79027563268  
19/04/2022: JULGADA PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. Arq: Sentença

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; REsp 1771866/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Com relação ao quantum indenizatório, deve-se considerar as circunstâncias do caso concreto, o valor do negócio jurídico entre as partes, a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa, bem como para promover a pretendida indenização e coibir a reiteração da conduta, tem-se que a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente.

O valor fixado é suficiente porque o autor não demonstrou que tenha ocorrido maior extensão de danos, sendo injustificável a condenação na quantia superior.

### **3. DISPOSITIVO**

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido do autor para:

- i) confirmar, em definitivo, a decisão liminar e condenar o réu na obrigação de não fazer consistente na abstenção de uso da marca “COBREFLEX”;
- ii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); com correção monetária pela tabela prática deste tribunal a contar da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento lesivo (art. 398, CC e Súmula 54, do STJ).

Ademais, improcedente o pedido de reparação por dano material, na modalidade, lucros cessantes.

**Resolvo o mérito – inc. I do art. 487 do CPC.**

Em face da sucumbência, condeno o autor e o réu, respectivamente, na proporção de 20% e 80% ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento do valor da condenação, com correção monetária conforme Fator de Correção estabelecido em Portaria deste Egrégio TJRR a contar da sentença/arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 2º, do CPC).

#### **4. DISPOSIÇÕES FINAIS**

PROJUDI - Processo: 0815816-11.2021.8.23.0010 - Ref. mov. 62.1 - Assinado digitalmente por Rafaelly da Silva Lampert:79027563268  
19/04/2022: JULGADA PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. Arq: Sentença

Intimem as partes.

Se interposto embargos de declaração, intime a parte adversa para, querendo, manifestar em cinco dias. Decorrido o prazo e certificado nos autos, conclusos para decisão.

Se interposta apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC). Após, subam os presentes autos ao Tribunal de Justiça de Roraima. Com o retorno dos autos do Tribunal, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, em quinze dias.

Com ou sem manifestação, conclusos para decisão.

Boa Vista/RR, data constante no sistema.

Rafaelly da Silva Lampert

Juíza Substituta