



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Processo: 1.0000.23.237075-9/001
Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto
Relator do Acordão: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto
Data do Julgamento: 05/06/2024
Data da Publicação: 07/06/2024

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - MARCA - ART. 129 DA LEI 9.279/96 - VIOLAÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE PRODUTOS ATRELADOS AO SINAL DISTINTIVO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - VALOR - FIXAÇÃO.

- Nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96, 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.
- Na hipótese de violação de direito de marca, os danos extrapatrimoniais são presumidos ("in re ipsa"), sendo desnecessária a demonstração de efetivo abalo moral, porquanto a prática do ato ilícito acarreta, de forma ínsita, prejuízos à reputação, ao nome, ao crédito e à imagem de que o titular da propriedade industrial desfruta no mercado (STJ, REsp n. 1.863.566/SC).

- O valor do dano moral deve ser arbitrado de acordo com o caso concreto, garantindo-se à vítima uma reparação pelo dano sofrido e desestimulando-se a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, à luz do princípio da proporcionalidade e vedado o enriquecimento sem causa da empresa ofendida.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.23.237075-9/001 - COMARCA DE ARAXÁ - APELANTE(S): ----- - APELADO(A)(S): ----- 36024498829

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO
RELATOR

DES. TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO (RELATOR)

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ----- contra a sentença (doc. de ordem 79), proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer por Violação à Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de -----, em que o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Araxá julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (doc. de ordem 85), a apelante sustenta que a apelada promoveu a venda de produtos contrafeitos de péssima qualidade, conduta que viola suas marcas registradas e afeta diretamente sua imagem perante o mercado.

Alega que, no acordo entabulado entre as partes, a própria apelada comprometeu-se em retirar do comércio os produtos contrafeitos, justamente porque sabia de sua origem ilícita, o que revela inequívoco reconhecimento da ilegalidade dos atos praticados.

Pontua que o comércio de produtos falsificados deprecia o valor dos originais, uma vez que causa confusão entre os consumidores, colocando em risco, de forma direta, o prestígio da marca perante o mercado.

Ressalta que as provas colacionadas e a confissão da apelada são mais do que suficientes para demonstrar que houve falsificação e comercialização de produtos contrafeitos sem a devida autorização do titular da marca, sendo certo que o uso indevido de marca gera danos morais presumidos.

Defende que a apelada deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao praticar ato ilícito que violou seu direito de marca. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, reformando a sentença recorrida, para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$40.000,00, bem como da integralidade dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (doc. de ordem 90).

Versando o feito sobre matéria de competência exclusiva desta 16ª Câmara Cível Especializada, os autos foram redistribuídos (doc. de ordem 92).

É o relatório.
Decido.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, registre-se que as partes, em audiência de conciliação e mediação (doc. de ordem 77), celebraram acordo parcial acerca do objeto do processo, no qual a apelada comprometeu-se a não promover anúncios, divulgações e vendas de produtos assinalados com a marca "MARIA GUEIXA", bem como a excluir todas as postagens, fotos e remissões ao signo distintivo.

Assim, resolvida a tutela inibitória, a lide subsistiu apenas quanto à pretensão de indenização por danos morais, que foi julgada improcedente pelo d. Juízo de origem, sob o fundamento de que, a despeito da violação à propriedade industrial, não restaram demonstrados os danos morais, cujo ocorrência, no seu entender, não é presumida ("in re ipsa").

Irresignada, a apelante pede a reforma da sentença, para que a apelada seja condenada ao pagamento de danos morais no valor de R\$40.000,00.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal à aferição da (in)ocorrência de danos extrapatrimoniais decorrente de violação de direito de marca.

É cediço que a proteção à propriedade de marca trata-se de direito fundamental, o qual está consagrado no art. 5º, XXIX, da Constituição da República. In verbis:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção 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.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), por sua vez, dispõe, em seu art. 129, que a propriedade da marca adquire-se pelo registro, sendo assegurado a seu titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional:

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.

Com efeito, a proteção da marca assume dupla relevância: de um lado, proporciona ao titular da propriedade industrial a diferenciação de seu produto ou serviço dos demais oferecidos no mesmo âmbito concorrencial; de outro, certifica o consumidor da origem do produto ou serviço, evitando-se, ao menos em tese, a confusão, erro ou dúvida com outros de procedência diversa, mas produzidos por empresários integrantes do mesmo ramo industrial. Relativamente ao dano moral, não se olvide que o experimentado pela pessoa jurídica é somente aquele que viola sua honra objetiva (Súmula 297, STJ), consistindo a lesão extrapatrimonial no abalo do conceito que ostenta no meio social, isto é, de sua reputação, credibilidade social, bom nome e outros valores relevantes ao tráfego comercial e reconhecíveis pelo mercado consumidor.

Na hipótese de violação de direito de marca, por sua natureza de bem imaterial, tem-se que o prejuízo moral causado à pessoa jurídica titular da propriedade industrial é presumido, porquanto a reputação, o nome, o crédito e a imagem de que desfruta no mercado são inexoravelmente atingidos pela prática do ato ilícito.

Ao falsificar um produto, o terceiro afeta diretamente a identidade marcária, retirando do titular o controle de qualidade e confiabilidade dos bens e serviços atrelados à marca de que é titular. O consumidor, que antes poderia confiar nos atributos dos produtos abrangidos pela marca, passa a associar o signo distintivo a valores e qualidades distintos daqueles que o detentor da marca quis lhe imprimir.

A falsificação atinge a marca, portanto, em sua dupla relevância acima explicitada, pois atenua a sua capacidade distintiva, já que os produtos originais e falsificados circulam no mercado sob o mesmo signo; e ludibria o consumidor, uma vez que é induzido a erro por produtos que estampam a mesma marca, mas que possuem qualidade e origem distintas.

Tal conduta, ante o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelo agente econômico, acarreta-lhe irrefutável dano de natureza moral, porquanto o vilipêndio à marca gera, por consectário lógico, prejuízos à reputação e ao bom nome do seu titular perante o mercado consumidor.

Sobre o tema, cito a lição doutrinária de Lélío Denicoli Schmidt:

"A contrafação afeta o exercício destas prerrogativas [arts. 130, II e III, 131 e 132, III, e 139 da Lei n. 9.279/96] e causa danos morais à marca, ao vinculá-la a um produto cujas características (faixa de preço, matéria prima, apresentação,

desempenho técnico etc.) não foram chanceladas pelo legítimo titular. A marca é o rosto, a assinatura e o cartão de visitas do empresário. É evidente que seu uso indevido gera dano moral, pois o contrafator usurpa a faculdade que o titular da marca tem de definir como, quando e onde ela seria usada. Diferentemente do que ocorre com um produto usado, presume-se que um produto novo ostente as características originais que o titular da marca lhe atribuiu, de modo que 'qualquer intervenção estranha contrasta de fato com aquela liberdade de determinação do titular da marca', como observa AGHINA".

(in Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 298-299)

Nessa linha de inteligência, a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a dano moral por uso indevido da marca é aferível "in re ipsa", ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, prescindido da demonstração de ocorrência de efetivo abalo moral, conforme se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela nulidade do laudo pericial, reconhecer que a parte não realizou concorrência desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.
2. 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).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.939.323/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS DAS MARCAS "DUDALINA", "BASE" E "INDIVIDUAL". DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA PRÓPRIA IDENTIDADE CONSTRUÍDA PELO TITULAR DA MARCA. OFENSA QUE DEMANDA PROTEÇÃO CONFERIDA A DIREITO DA PERSONALIDADE. ART. 52 DO CC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO.

1. Controvérsia relativa à necessidade de se comprovarem os danos extrapatrimoniais decorrentes da violação de marca pela comercialização de produtos falsificados.
2. A marca confere ao seu titular, além do direito de sua utilização exclusiva, o direito de zelar pela sua reputação, incluindo o direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços por ela identificados. Inteligência dos arts. 130, III, e 139 da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). 2. A comercialização de produtos falsificados afeta a própria identidade construída pelo titular da marca, ensejando mudança de público-alvo e desvirtuação das qualidades que o proprietário pretende ver atreladas ao seu signo distintivo.
3. Ingerência ilícita que, por afetar a própria identidade marcária, demanda a mesma proteção conferida a direito de personalidade, reconhecível também às pessoas jurídicas, por força do art. 52 do CC.
4. Danos extrapatrimoniais são presumidos por serem decorrentes da violação do próprio ato ilícito, prescindindo de prova para que possam ser compensados. Precedentes.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.863.566/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais doseu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.
3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.
4. Por sua natureza de bem imaterial, é insito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca.

A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despendiosa a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)

No caso, sendo incontroversa a violação da marca mediante a falsificação de produtos que estampam o signo distintivo, tem-se que a contrafação afetou a própria identidade da apelante, o que atrai a necessidade de reparação pelos danos de natureza extrapatrimonial presumidamente ocorridos.

Destarte, a despeito do entendimento diverso adotado pelo d. Juízo de origem, conclui-se que os danos morais decorrentes de violação de direito de marca são presumidos, relevando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos.

Passo, agora, à definição do valor da indenização extrapatrimonial.

Quanto ao valor reparatório, certo que inexistente critério objetivo para definição da quantia devida, que, a meu juízo, deve ser arbitrada de acordo com a circunstância do caso, garantindo ao ofendido uma reparação pelo dano sofrido e ao ofensor o desestímulo para prática de atos ilícitos similares, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa para as partes.

À luz dessas premissas, deve-se considerar, para apuração da quantia a ser fixada, a extensão do dano, conforme os seguintes critérios: gravidade da ofensa, as condições financeiras do autor e do réu, a repercussão e as consequências do fato e o grau de culpa ou dolo do ofensor.

Nesse contexto, observando as balizas acima expostas e os princípios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais deve ser fixada em R\$10.000,00, por se tratar de quantia suficiente à reparação do abalo sofrido, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes pela ofensora, e sem ensejar enriquecimento sem causa da empresa vítima.

Este Tribunal de justiça, em casos análogos, decidiu pela fixação de indenização por danos morais no valor apontado, consoante se extrai dos seguintes julgados desta 16ª Câmara Cível Especializada, cujas ementas transcrevo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA PELA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

- O ordenamento jurídico confere ao titular de marca o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei de Proteção Intelectual (Lei 9.279/96).

- O uso indevido da marca acarreta indenização por dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.

- A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.131797-9/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PERDAS E DANOS - REGISTRO COMPROVADO - PRODUTOS CONTRAFEITOS - COMERCIALIZAÇÃO PELA INTERNET - DANOS MORAIS - IN RE

IPSA - PRECEDENTES STJ - DANOS MATERIAIS - CÁLCULO PELO CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO PREJUDICADO - ART. 210 LEI 9.279/96 - SUCUMBÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO - RÉU REVEL MAJORAÇÃO - APELO PROVIDO

"O dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo" (AgInt no REsp 1537883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019).

Nos termos do art. 210 da Lei 9.279/96, a reparação material a ser paga ao prejudicado pela utilização indevida da marca deve se pautar pelo critério que lhe for mais favorável.

Nos termos do art. 85, § 2º do CPC, quando o valor da condenação for passível de mensuração deverá ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Apelo provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.019036-5/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023)

Assim sendo, conclui-se que a sentença deve ser reformada, a fim de se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor fixo em R\$10.000,00.

Por fim, com a reforma da sentença e ante o julgamento de total procedência dos pedidos iniciais, tem-se que a apelada deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, por ter sucumbido totalmente na demanda, ainda que o valor fixado a título de danos morais seja inferior ao apontado na petição inicial (STJ, Súmula 326).

Com tais fundamentos, dou provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$10.000,00, com correção monetária segundo os índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal desde data do arbitramento (STJ, Súmula 362), e juros de mora de 1% ao mês, contados da ocorrência do evento danoso (STJ, Súmula 54).

Considerando a necessidade de redimensionamento da sucumbência, condeno a parte ré/apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, incluídas as recursais, e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC), suspensa a sua exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Ante o provimento total do recurso, deixo de majorar os honorários de sucumbência (STJ, Tema 1.059, Resp 1865553/PR).

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - De acordo com o(a) Relator(a). DES.
GILSON SOARES LEMES - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO"