



## Indenização por uso indevido de marca não exige prova de má-fé

Para ter direito à indenização por violação de propriedade industrial, não é preciso provar que houve má-fé por parte de quem utilizou irregularmente a marca alheia. Também não é necessário comprovar o prejuízo sofrido, segundo decisão unânime da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento foi tomado pelo colegiado ao julgar recurso envolvendo uma empresa fabricante de película plástica para vidros, e uma concessionária de automóveis que utilizou a marca indevidamente em peças publicitárias e anúncios veiculados pela mídia, em 2008. Películas de outra procedência, mas identificadas pela concessionária como se fossem da empresa, faziam parte do “kit feirão grátis”, dado a quem comprasse veículos no período da promoção.

A concessionária foi condenada pelo juiz de primeiro grau a suspender a utilização indevida da marca e a pagar 0,1% do produto obtido com as vendas de veículos durante o período da campanha publicitária. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) majorou em R\$ 15 mil a indenização por danos morais, mas afastou o pagamento por danos materiais por haver “inúmeras outras fornecedoras de películas de poliéster”.

### Perigo de vulgarização

A fabricante da película recorreu ao STJ, alegando que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) garante a reparação de danos materiais independentemente da intenção da concessionária em prejudicá-la. A empresa alegou ainda que, segundo a LPI, em caso de uso indevido de marca, o dano material é presumido.

De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, “a marca foi usada indevidamente com o único objetivo de majorar as vendas de veículos e de ampliar o lucro obtido” pela concessionária.

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

### Prova difícil

Nancy Andrighi ressaltou entendimento já manifestado pela 3ª Turma no sentido de que a reparação do dano material decorrente de violação de propriedade industrial não depende da demonstração do prejuízo, “até porque, na grande maioria dos casos em que há violação do direito marcário, essa prova é difícilíssima de ser feita”.

“Daí que, para a configuração do dano, na hipótese, prescinde-se da análise da intenção da recorrida (concessionária) em prejudicar a recorrente ou da comprovação dos prejuízos econômicos experimentados”, concluiu a ministra, ao acolher o recurso da empresa para condenar a concessionária ao pagamento de danos materiais. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

### Date Created

11/12/2016