

Indeniza  o por uso indevido de marca n o exige prova de m f 

Para ter direito   indeniza  o por viola  o de propriedade industrial, n o   preciso provar que houve m f  por parte de quem utilizou irregularmente a marca alheia. Tamb m n o   necess rio comprovar o preju zo sofrido, segundo decis o un nime da 3  Turma do Superior Tribunal de Justi a.

O entendimento foi tomado pelo colegiado ao julgar recurso envolvendo uma empresa fabricante de pel cula pl stica para vidros, e uma concession ria de autom veis que utilizou a marca indevidamente em pe as publicit rias e an ncios veiculados pela m dia, em 2008. Pel culas de outra proced ncia, mas identificadas pela concession ria como se fossem da empresa, faziam parte do “kit feir o gr tis”, dado a quem comprasse ve culos no per odo da promo o.

A concession ria foi condenada pelo juiz de primeiro grau a suspender a utiliza o indevida da marca e a pagar 0,1% do produto obtido com as vendas de ve culos durante o per odo da campanha publicit ria. O Tribunal de Justi a de S o Paulo (TJ-SP) majorou em R\$ 15 mil a indeniza o por danos morais, mas afastou o pagamento por danos materiais por haver “in meras outras fornecedoras de pel culas de poli ster”.

Perigo de vulgariza o

A fabricante da pel cula recorreu ao STJ, alegando que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) garante a repara o de danos materiais independentemente da inten o da concession ria em prejudic -la. A empresa alegou ainda que, segundo a LPI, em caso de uso indevido de marca, o dano material   presumido.

De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, “a marca foi usada indevidamente com o  nico objetivo de majorar as vendas de ve culos e de ampliar o lucro obtido” pela concession ria.

“Quanto ao ponto, releva consignar que, apesar de os an ncios publicit rios fazerem men o expressa   marca, restou incontroverso nos autos que as pel culas de prote o solar aplicadas nos autom veis comercializados pela recorrida (concession ria) n o eram aquelas fabricadas pela recorrente, fato capaz de confundir o consumidor e que pode resultar, via de consequ ncia, na vulgariza o da marca”, avaliou a relatora.

Prova dif cil

Nancy Andrighi ressaltou entendimento j  manifestado pela 3  Turma no sentido de que a repara o do dano material decorrente de viola o de propriedade industrial n o depende da demonstra o do preju zo, “at  porque, na grande maioria dos casos em que h  viola o do direito marc rio, essa prova   dif cil  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.*

Autores: Redação Conjur