

RECURSO ESPECIAL Nº 1.674.375 - SP (2016/0224246-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : [REDACTED]

ADVOGADO : [REDACTED]

RECORRIDO : [REDACTED]

ADVOGADO : [REDACTED]

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA DEVIDAMENTE REGISTRADA PERANTE O INPI. USO INDEVIDO. DANO QUE SE PRESUME. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1- Ação ajuizada em 1/12/2008. Recurso especial interposto em 9/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- O propósito recursal é definir se a utilização da marca [REDACTED] pelo recorrente viola o direito de uso exclusivo titulado pelo recorrido, assim como verificar o cabimento da reparação por danos materiais e da compensação por danos morais postuladas.

3- Os prejuízos causados pelo uso não autorizado de marca alheia prescindem de comprovação, pois se consubstanciam na própria violação do direito do titular, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada pelo acórdão recorrido.

4- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

6- Recurso especial não 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, negar 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), 07 de novembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.674.375 - SP (2016/0224246-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : [REDACTED]

ADVOGADO : [REDACTED]

RECORRIDO : [REDACTED]

ADVOGADO : [REDACTED]

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por [REDACTED] [REDACTED], com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de abstenção de uso de marca e de reparação por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada pelo [REDACTED] [REDACTED] em face do recorrente, na qual se discute a possibilidade ou não de utilização concomitante do signo nominativo [REDACTED]

Sentença: julgou improcedentes os pedidos.

Acórdão: deu provimento à apelação interposta pelo recorrido, para “julgar procedente o pedido inicial, determinando que a ré se abstenha de usar, reproduzir ou imitar, por qualquer meio, a marca da autora ou equivalente, sob pena de incidir em multa diária de quinhentos reais e julgar [...] procedentes os pedidos de indenização por danos materiais [cujo montante será apurado em liquidação de sentença] e morais [fixados em R\$ 10.000,00]” (e-STJ fl. 424).

Embargos de declaração: interpostos pelo recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos: 186 do CC, 333 do CPC/73 e 124, XIX, da Lei 9.279/96. Argumenta que o recorrido não produziu prova dos danos que alega ter

Superior Tribunal de Justiça

experimentado. Afirma que o acórdão adotou premissa fática equivocada, pois as empresas litigantes atuam em áreas diferentes (oncologia e odontologia). Assim, não havendo semelhança entre os serviços por elas prestados, inexistência de possibilidade de confusão no público consumidor.

Juízo de admissibilidade: o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi convertido em recurso especial.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.674.375 - SP (2016/0224246-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : [REDACTED]

ADVOGADO : [REDACTED]

RECORRIDO : [REDACTED]

ADVOGADO : [REDACTED]

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é definir se a utilização da marca [REDACTED] pelo recorrente viola o direito de uso exclusivo titulado pelo recorrido, assim como verificar o cabimento da reparação por danos materiais e da compensação por danos morais postuladas.

1- SÍNTESE FÁTICA

O [REDACTED] (recorrido) ajuizou a presente ação, em 1/12/2008, com o objetivo de alcançar prestação jurisdicional que determinasse ao [REDACTED] (recorrente), a abstenção do uso da marca [REDACTED], devidamente **registrada** por ele perante o INPI, bem como de obter a correspondente indenização pelos danos experimentados (materiais e morais).

Vale destacar que referida marca foi depositada pelo recorrido no órgão competente em 17/12/2001 e que, apesar da oposição apresentada pelo recorrente, a exclusividade de seu uso lhe foi concedida em 11/3/2008 (e-STJ fl. 29).

O recorrente, sem sucesso, protocolou, posteriormente (em 14/10/2002), requerimento para registro da mesma marca, alegando anterioridade

de uso, (e-STJ fl. 185). Seu pedido, contudo, foi indeferido por decisão do INPI publicada em 20/1/2009 (e-STJ fl. 323).

O juízo de primeiro grau, ao apreciar a demanda, entendeu que, como as partes desempenham atividades distintas, a recorrente poderia usar, sem violar qualquer direito do recorrido, a sigla [REDACTED] para identificação de suas atividades.

O TJ/SP, por outro lado, reconheceu a ocorrência de violação ao direito de uso exclusivo de marca registrada, tendo assinalado que sua **utilização concomitante por ambas as empresas pode causar confusão no público consumidor e desvio de clientela**. Como consequência, condenou o recorrente ao pagamento de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.

As teses defendidas nas razões do especial são, basicamente, as seguintes: (i) não houve comprovação dos prejuízos supostamente experimentados pelo recorrido; e (ii) o uso da expressão [REDACTED] não gera confusão entre os consumidores.

2- DA VIOLAÇÃO DE DIREITO MARCÁRIO, DA COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DA CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR.

Os danos experimentados pelo recorrido, conforme se deduz das premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem, decorreram de violação cometida ao seu direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca [REDACTED]

No âmbito do sistema normativo que disciplina a propriedade industrial, o uso de marcas de terceiros sem prévia autorização de seu titular é vedado pela Lei 9.279/96, a quem o art. 129 assegura o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. Além disso, seu art. 131, ao delimitar a esfera de proteção conferida pelo registro da marca, especifica que ela abrange, também,

seu uso em papéis, impressos, propagandas e documentos relativos à atividade do titular.

No que concerne a infrações a direitos de propriedade industrial, sobretudo quando se trata de direito de uso exclusivo de marca, esta Turma julgadora tem entendido que a reparação dos danos, tanto patrimoniais quanto extrapatrimoniais, **não está condicionada à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito** (REsp 1.661.176/MG, DJe 10/04/2017 e REsp 1.535.668/SP, DJe 26/09/2016).

Isso porque tais prejuízos consubstanciam-se na própria violação do direito marcário, derivando diretamente da conduta perpetrada. A demonstração do dano, nesse contexto, confunde-se com a demonstração da existência do fato – uso indevido de marca registrada –, cuja ocorrência é premissa estabelecida pelo acórdão recorrido.

Convém destacar, outrossim, que a Lei 9.279/96, 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 da marca “intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil” (art. 207).

Ademais, ainda que se entendesse de modo diverso, a pretensão do recorrente, quanto ao ponto, esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ, pois – considerando que os juízos de origem entenderam que não seria necessária maior dilação probatória para solução da controvérsia – examinar a tese de que o recorrido não comprovou suas alegações, a toda evidência, exigiria incursão no conjunto fático- probatório dos autos.

É importante consignar, outrossim, que o Tribunal de origem, soberano na apreciação do acervo probatório dos autos, concluiu:

No caso em tela, verifica-se que **as partes atuam em áreas similares**, qual seja, no campo de ciências médicas. Observa-se que a autora tem registro da marca, o qual enseja na exclusividade de seu uso. O pedido da ré, para registro junto ao INPI, foi indeferido, ante a possibilidade de confusão, nos termos do art. 24 inciso XIX da lei 9279/96 (fls. 311/312). E, mesmo que o produto ou serviço não fosse semelhante ou afim, a autora tem registro da marca e exclusividade para o seu uso.

Assim sendo, **tendo as empresas semelhante objeto social, o uso da mesma marca pode provocar confusão nas mentes dos consumidores.**

A confusão provocada pode causar danos à reputação de ambas as partes e nos seus respectivos negócios. (e-STJ fl. 427, sem destaque no original)

Diante desse contexto, tendo-se assentado como premissas *(i)* que o recorrente utiliza, de fato, a marca registrada pelo recorrido perante o INPI; *(ii)* que as empresas atuam em áreas semelhantes (serviços de saúde); e *(iii)* que o uso concomitante da mesma marca pode gerar confusão no público consumidor (circunstância fática não passível de exame em recurso especial), infere-se, como corolário, que a solução conferida à hipótese pelo acórdão recorrido está em total consonância com o que dispõe a legislação de regência e com o entendimento do STJ acerca das questões, não havendo razão apta a ensejar a reforma do julgado impugnado.

Chama atenção, ademais, que **o próprio recorrente**, na oportunidade em que apresentou oposição ao pedido de registro da marca efetuado pelo recorrido perante o INPI – muito embora adote, em suas razões recursais, a tese de que o uso da expressão ██████████ é insuscetível de causar confusão nos consumidores –, foi expresso ao afirmar, *in verbis*: “como se verifica, **é impossível a convivência pacífica entre as marcas em confronto no mercado, uma vez que a possibilidade de confusão entre elas é evidente**” (e-STJ fl. 77, sem destaque no original).

3- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2016/0224246-0 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.674.375 / SP**

Números Origem: 02777222020098260000 20140000147329 20140000567392 2777222020098260000
293298

PAUTA: 07/11/2017

JULGADO: 07/11/2017

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	[REDACTED]
ADVOGADO	:	[REDACTED]
RECORRIDO	:	[REDACTED]
ADVOGADO	:	[REDACTED]

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, negou 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.