JLLC
Nº 70078767944 (Nº CNJ: 0242006-04.2018.8.21.7000)
2018/Cível

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APURAÇÃO DO *QUANTUM* EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO PREJUDICADO.

1. A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial.

2. Com relação ao uso da marca, a Lei de Propriedade Industrial determina que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional.

3. No caso em tela, a questão quanto ao uso indevido da marca SOCICRED pela ré já restou definida com o ajuizamento de ação perante a Justiça Federal, tombada sob nº 504254049.2012.4.7100, a qual foi julgada procedente e reconheceu a nulidade do registro da marca SOCICRED, sob nº 825557518, razão pela qual a demandada deve se abster de utilizar o termo 'SOCICRED'.

4. Assim, a discussão se limita ao cabimento da indenização por danos materiais pelo tempo em que a demandada permaneceu fazendo uso da marca em questão, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do registro.

5. Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito.

6. Deste modo, diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré de marca de propriedade da parte autora, tenho que cabível a condenação daquela ao pagamento de lucros cessantes, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento. A condenação deverá considerar o disposto no art. 210, inciso III, da lei 9.279/96.

Negado provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL	QUINTA CÂMARA CÍVEL
Nº 70078767944 (Nº CNJ: 0242006-04.2018.8.21.7000)	COMARCA DE PORTO ALEGRE
SOCICRED SOCIEDADE DE CREDITO AO	APELANTE

JLLC
Nº 70078767944 (Nº CNJ: 0242006-04.2018.8.21.7000)
2018/Cível

MICROEMPREENDEDOR LTDA

SICREDI PARTICIPACOES S.A. APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA (PRESIDENTE) E DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD**.

Porto Alegre, 26 de setembro de 2018.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,
RELATOR.

I-RELATÓRIO

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por **SOCICRED SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA**, contra a decisão de procedência proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, movida em face de **SICREDI PARTICIPACOES S.A.**

Na decisão atacada foi proferido o seguinte dispositivo:

> Isso posto, nos termos do art. 487, I do CPC **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados por **SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A.**, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor de **SOCICRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDOR LTDA.**, para:
>
> a) tornar definitiva a tutela provisória de urgência outrora deferida;
>
> b) condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados mediante liquidação de sentença, forte no art. 210, III da Lei 9.276/96, nos termos da fundamentação supra.

> Condeno as partes a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor do procurador da autora (art. 85, § 2º do CPC).
>
> Havendo recurso(s) – excepcionados embargos de declaração – intime(m)-se, independentemente de conclusão (ato ordinatório – arts. 152, VI, NCPC, e 567, XX da Consolidação Normativa Judicial), a(s) contraparte(s) para contrarrazões, remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1010 § 3º CPC).

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram acolhidos nos seguintes termos:

> Recebo os embargos de declaração opostos pela demandada às fls. 225/226, para acolhê-los parcialmente, pois efetivamente, houve erro material quando da digitação do número do processo ajuizado perante a 5ª Vara Federal da Justiça Federal. Assim, onde constou 'ação de nulidade de marca tombada sob nº 504254049.2012.4.7100', leia-se nº 504254049.2012.404.7100. Com relação aos embargos de declaração opostos pela autora às fls. 219/222, recebo para acolhê-los, pois houve contradição no dispositivo sentencial, considerando que foram acolhidos todos os pedidos da parte autora, devendo constar no dispositivo sentencial SENTENÇA PROCEDENTE. Da mesma forma assiste razão à embargante quando afirma que não restou especificado a aplicação de juros de mora e correção monetária. Assim, passa o dispositivo sentencial ter a seguinte redação: 'Isso posto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A., nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor de SOCICRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDOR LTDA., para: a) tornar definitiva a tutela provisória de urgência outrora deferida; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados mediante liquidação de sentença, forte no art. 210, III da Lei 9.276/96, nos termos da fundamentação supra. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IGPM,desde o efetivo prejuízo, e juros legais de 1% ao mês a contar da citação'.

Em suas razões recursais (fls. 236/254), alegou que a autora ancora sua pretensão indenizatória no fato do dano material ser presumido. Contudo, afirmou que a simples existência do fato não induz dever de reparar no caso em comento.

Salientou que não se pode confundir o regime jurídico do dano material com o do dano moral, bem como postergar para a fase de liquidação a apuração da efetiva ocorrência daquele.

Caso mantido o juízo condenatório, postulou que se atente ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mais adequado o critério previsto no inciso II, do artigo 210 da LPI.

Com as contrarrazões (fls. 258/270), os autos foram remetidos a esta Corte.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 931 e 934 do novel Código de Processo Civil.

É o relatório.

II-VOTOS

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR)

Admissibilidade e objeto do recurso

Eminentes colegas, o recurso intentado objetiva a reforma da sentença de primeiro grau, versando sobre indenização por danos materiais.

Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o recurso cabível, há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e está acompanhado do respectivo preparo, inexistindo fato impeditivo do direito recursal, noticiado nos autos.

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso intentado para a análise das questões de fundo suscitadas.

Mérito do recurso em exame

Preambularmente, cumpre destacar que a Constituição Federal ao dispor sobre a proteção à criação industrial, estabeleceu em seu artigo 5º, XXIX, o que segue:

> XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, 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;

Nessa seara a propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, nos artigos 2º e 3º disciplina a matéria como segue:

> Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
> I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
> II - concessão de registro de desenho industrial;
> III - concessão de registro de marca;
> IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
> V - repressão à concorrência desleal.
> Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:
> I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

> II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Especificamente quanto ao uso da marca, a Lei de Propriedade Industrial determina que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional. O mesmo diploma legal estabelece a proteção conferida pelo registro, assegurando ao titular a possibilidade de zelar pela sua integridade material ou reputação:

> 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.
> (...)
>
> Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
> I - ceder seu registro ou pedido de registro;
> II - licenciar seu uso;
> III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Sobre a proteção conferida ao titular da marca mediante ação judicial são os ensinamentos de Carla Eugênia Barros[1] que seguem:

> Os atos contrafeitos poderão ser apurados e declarados em ação judicial de natureza tanto penal como civil. A proteção ao titular, ao cessionário ou ao licenciado exclusivo da marca é oponível já quando efetuado o depósito do registro, uma vez que é a partir desse instante que marca se torna sujeita a ataques como reprodução e imitação, além de outras violações não explicitadas pela lei, mas caracterizáveis como tal de modo bem específico. São esses ataques que geram oportunidade para defesa de direitos. Por conseguinte, é a partir da publicação do pedido do registro que o depositante pode acionar o contrafator. Isso pode ser por ação de natureza penal, quanto civil.
> Na esfera civil, o fórum competente é o da justiça comum ou, no caso de o INPI ser parte interessada, o da Justiça Federal. Como a ação de contrafação, no caso, se circunstancia na reparação de perdas e danos, são aplicáveis as regras do Código Civil, sendo irrelevantes as questões sobre a ignorância, a boa ou má-fé do contrafator, diferentemente da penal. As provas da contrafação são por todos os meios admitidos em direito e um só elemento da marca, desde que distintivo, já pode ser suficiente para caracterizar a contrafação.
> Na ação civil, enfim, o que importa é a apuração dos prejuízos materiais e, inclusive, imateriais causados aos proprietários da marca e, mesmo, aos consumidores alcançados pelo ato vicioso.

No caso em tela, a questão quanto ao uso indevido da marca SOCICRED pela ré já restou definida com o ajuizamento de ação perante a Justiça Federal, tombada sob nº

[1] BARROS, Carla Eugênia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracalu, Evocati, 2007.

504254049.2012.4.7100, a qual foi julgada procedente e reconheceu a nulidade do registro da marca SOCICRED, sob nº 825557518, razão pela qual a demandada deve se abster de utilizar o termo 'SOCICRED'.

Assim, a discussão se limita ao cabimento da indenização por danos materiais pelo tempo em que a demandada permaneceu fazendo uso da marca em questão, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do registro.

Do dever de indenizar os danos materiais sofridos

Preambularmente, releva ponderar que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito, ou, segundo os ensinamentos do insigne jurista Sérgio Cavalieri[2]:

> Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.

Caio Mário da Silva Pereira[3], com sua costumeira percuciência, acrescenta que:

> São as perdas e danos, portanto, o equivalente do prejuízo que o credor suportou, em razão de ter o devedor faltado, total ou parcialmente, ou de maneira absoluta ou relativa, ao cumprimento do obrigado. Hão de expressar-se em uma soma de dinheiro, porque este é o denominador comum dos valores, e é nesta espécie que se estima o desequilíbrio sofrido pelo lesado. A este prejuízo, correspondente à perda de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado, costuma-se designar como *dano matemático* ou *dano concreto.*
> Na sua apuração, há de levar-se em conta que o fato culposo privou o credor de uma vantagem, deixando de lhe proporcionar um certo valor econômico, e também o privou de haver um certo benefício que a entrega oportuna da *res debita* lhe poderia granjear, e que também se inscreve na linha do dano.

No caso em exame não merece guarida a pretensão recursal da parte autora, devendo ser mantida a sentença quanto ponto, pelas razões a seguir deduzidas.

Com relação a necessidade de reparação pelos lucros cessantes, o artigo 208 da Lei 9.279/96 dispõe que: "*A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido*."

Já o artigo 210 da mesma legislação mencionada prevê o que segue acerca do critério para apuração dos lucros cessantes:

---

[2] Ibidem, p. 91.
[3] PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações.* Vol. II. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 214.

> Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
>
> I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
>
> II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
>
> III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Deste modo, diante do reconhecimento da utilização indevida pela parte ré após a declaração de nulidade do registro da marca SOCICRED, tenho que cabível a condenação daquela ao pagamento de lucros cessantes, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

De outro lado, tenho que para a apuração do *quantum* devido ao autor, considerando o pedido nesse sentido, bem como a disposição legal de que deverá ser observado o critério mais favorável ao prejudicado, vai mantida a sentença devendo ser utilizado o critério do inciso III do mesmo artigo.

Nesse sentido são os arestos a seguir colacionados:

> APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. CONTRAFAÇÃO. PRODUTO COM SÍMBOLO DE TIME DE FUTEBOL. AUSENTE LICENCIAMENTO. DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. 1 Desnecessária a discussão sobre a ocorrência da contrafação, pois além de estarem presentes os efeitos da revelia, a prática também restou demonstrada através da apreensão dos produtos com o símbolo do clube, sem a devida licença de uso, o que atrai a incidência dos artigos 129 e 189 da Lei n.º 9.279/96. 2 Os danos patrimoniais, que obedecem aos critérios dos artigos 208 e 210 do mesmo diploma legal, compreendo, assim como o juízo a quo e o Superior Tribunal de Justiça, serem presumidos, hipótese que autoriza a quantificação em liquidação de sentença. 3 Os danos extrapatrimoniais, por sua vez, não se presumem e devem ser comprovados, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70071241244, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 15/12/2016)
>
> APELAÇÃO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÃUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Exclusividade do autor para utilizar e licenciar produtos contendo a logomarca, cores e símbolos, consoante o disposto no art. 87 da Lei n. 9.615/98 e art. 129 da Lei n. 9.279/96. 2. A produção, comercialização ou estoque de produtos identificados pela marca "Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense" depende de autorização da parte autora, titular dos respectivos registros perante o INPI. Caso em que o réu foi flagrado com produtos identificados pela marca da parte autora, porém sem autorização para tal. Contrafação evidenciada. 3. Danos materiais devidos, decorrentes da prática ilícita comprovada nos autos. Fixação do valor postergada

> para a fase de liquidação de sentença por arbitramento, conforme critérios dos arts. 208 e 210 da LPI. Sentença reformada, no ponto. 4. Dano moral inocorrente. Ausência de prova do abalo à imagem do autor. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70071047823, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/11/2016)

> APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. CONTRAFAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRAFAÇÃO PRODUTO COM SÍMBOLO DE TIME DE FUTEBOL. USO INDEVIDO DE MARCA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INCORRÊNCIA. PRECEDENTES. A proteção ao direito de imagem dos clubes de futebol está prevista no art. 87 da Lei n.º 9.615/98, popularmente conhecida como Lei Pelé, sendo a denominação e os símbolos propriedade exclusiva da parte autora. No caso, o Réu não se desincumbiu do ônus de provar a existência de autorização do exclusivo titular (GREMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE) para vender, expor à venda ou ter em estoque os produtos apreendidos, tampouco impugnou a descrição contida no auto de busca e apreensão de que os produtos eram falsificados. A obrigação de reparar perdas e danos de esfera patrimonial regula-se pelo disposto no art. 210 da Lei nº 9.279/96, que estabelece os critérios para determinação dos lucros cessantes e deve ser apurada, no caso, em sede de liquidação de sentença. A venda não autorizada de produtos contendo o símbolo ou nome do clube de futebol não é capaz de ensejar a configuração do dano ao patrimônio imaterial do clube por mera presunção, exigindo-se a demonstração da ocorrência de situação capaz de prejudicar a imagem, posição no mercado ou qualquer outro atributo inerente à personalidade jurídica do clube de futebol. No caso, o Autor não se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70069452274, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016)

Portanto, deve a parte demandada reparar o dano material ocasionado atinente ao lucro cessante, o qual depende de demonstração efetiva do que deixou de ser obtido de ganho com a atuação simultânea de outra marca similar, cujo registro foi cancelado, o que será possível aferir mediante perícia técnica e exame dos livros contábeis, levando em conta o faturamento de ambas as empresas, de sorte a ser apurada a justa reparação pelo uso indevido do direito marcário.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo, mantida a sentença em todos os seus provimentos.

Deixo de condenar a parte ré em honorários recursais diante do arbitramento de honorários advocatícios no percentual máximo previsto no artigo 85, §§ 2º e 11 da legislação processual.

DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA - Presidente - Apelação Cível nº 70078767944, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: JOAO RICARDO DOS SANTOS COSTA