

RECURSO ESPECIAL Nº 1.372.136 - SP (2013/0061025-2)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF**
ADVOGADOS : **ROGÉRIO GOMES GIGEL**
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA
MÁRIO CALSO DA SILVA BRAGA E OUTRO(S)
RECORRIDO : **YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS -**
MICROEMPRESA
ADVOGADO : **JONAS GOMES**

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PERDAS E DANOS. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 209 e 210 da Lei 9.279/96.

1. Ação de abstenção de uso de marca c/c perdas e danos, ajuizada em 13.12.2010. Recurso especial concluso ao Gabinete em 05.04.2013.

2. Discussão relativa aos critérios para fixação do valor da reparação por dano material decorrente de contrafação de marca e ao cabimento de compensação por danos morais.

3. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pela recorrente.

4. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.

5. O uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e conseqüente desvio de clientela, torna desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.

6. Na hipótese, a violação em questão é da marca da recorrente e a legislação que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei 9.279/96) traz em seu bojo os critérios específicos que devem ser adotados para a quantificação do dano material (art. 210), não se fazendo necessária ou mesmo pertinente a adoção da analogia para interpretação das suas disposições. Inaplicabilidade da Lei 9.610/98 à hipótese.

7. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação.

8. Embora a “CBF” explore a atividade comercial, com o licenciamento de sua marca para venda de produtos, a imagem da associação está muito mais ligada à promoção das atividades esportivas, aos campeonatos de futebol nacionais e internacionais, à Copa do Mundo, Olimpíadas, etc, o que, aliás, é sua atividade principal.

9. Como a atividade primordial da Confederação Brasileira de Futebol não é a comercialização de produtos, o público não deixa de reconhecê-la ou passa a ter uma imagem negativa a seu respeito somente porque foram comercializados produtos contrafeitos com a sua marca. Ausência de demonstração do efetivo

Superior Tribunal de Justiça

dano moral na hipótese.

10. Recurso especial parcialmente 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, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sidnei Beneti.

Brasília (DF), 12 de novembro de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



RECURSO ESPECIAL Nº 1.372.136 - SP (2013/0061025-2)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA
MÁRIO CALSO DA SILVA BRAGA E OUTRO(S)
RECORRIDO : YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADO : JONAS GOMES

RELATÓRIO

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

Trata-se de recurso especial interposto por CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF, com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP).

Ação: de abstenção de uso de marca c/c perdas e danos, ajuizada por CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF, em face de YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS - MICROEMPRESA, em razão da constatação de que a ré estava comercializando produtos com a reprodução indevida do logotipo, denominação e emblemas da “CBF”, que são de sua propriedade exclusiva. Houve prévia ação cautelar de busca e apreensão ajuizada pela recorrente.

Contestação: em sua defesa, YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS - MICROEMPRESA alegou que a marca “CBF” não é de uso exclusivo da autora, mas de uso comum, geral e público, pois ligado à seleção brasileira de futebol, bem como sustenta que não é responsável pela produção dos bens vendidos.

Sentença: julgou procedentes os pedidos cautelar e principal para determinar que a recorrida se abstenha de comercializar produtos com o emblema da autora, sob pena de multa diária de R\$5.000,00 (cinco mil reais), além de

condená-la (i) ao pagamento do valor equivalente a três mil exemplares do produto apreendido, acrescido de juros e correção monetária; e (ii) ao pagamento de compensação por danos morais em valor equivalente ao dobro da condenação por dano material (e-STJ fl. 108/110).

Acórdão: deu parcial provimento à apelação interposta por YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS - MICROEMPRESA, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 146/159):

Apelação. Direito Empresarial. Marca. Símbolo oficial da seleção brasileira. Abstenção de uso e indenização por dano material e moral. Art. 87, parágrafo único da Lei 9.615/98. Contrafação incontroversa. Dano material limitado ao número de exemplares apreendidos. Inaplicabilidade do art. 103 da Lei 9.610/98 ao caso. Dano moral à pessoa jurídica. Possibilidade. Não caracterização, na situação concreta. Autora é entidade administradora de desporto, que não se dedica ao mesmo ramo de atividade explorado ilícitamente pelo contrafator, Dano moral não demonstrado e que não decorre automaticamente do fato. Indenização afastada. Sucumbência recíproca. Apelo a que se dá parcial provimento.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente (e-STJ fls. 166/184), foram rejeitados (e-STJ fls. 259/264).

Recurso especial: interposto por CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF alega violação dos seguintes dispositivos legais:

(i) art. 535 do CPC, pois teria havido omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação de dispositivos legais invocados pela recorrente relativos aos critérios de fixação do valor dos danos materiais e quanto ao cabimento de compensação por danos morais em decorrência da contrafação;

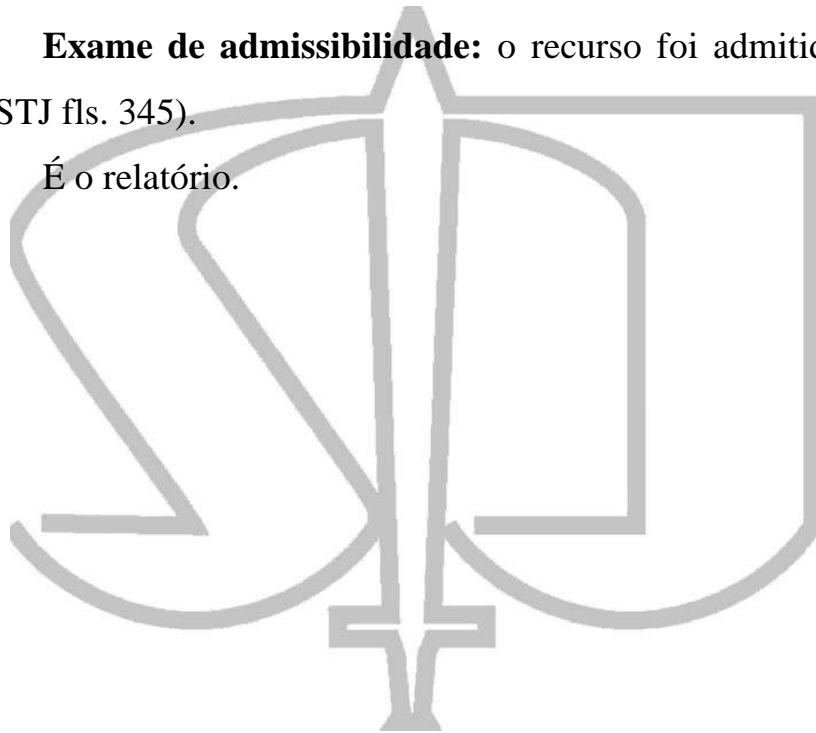
(ii) dos arts. 209; 210, I, II, III da Lei 9.279/96; e dos arts. 56, parágrafo único; 102; 103, parágrafo único; 104; 106 e 107 da Lei 9.610/98, em razão do acórdão recorrido não ter condenado a recorrida ao pagamento de indenização condizente ao prejuízo material sofrido e ter afastado a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

Superior Tribunal de Justiça

O dissídio jurisprudencial, por sua vez, estaria configurado entre o acórdão recorrido e o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na apelação n.º 0234246-21.2009.8.19.0001, no qual se teria reconhecido o direito ao recebimento de indenização por lucros cessantes decorrentes no uso indevido da marca do Fluminense Football Club, e fixado o valor da indenização com base no disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais.

Exame de admissibilidade: o recurso foi admitido na origem pelo TJ/SP (e-STJ fls. 345).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.372.136 - SP (2013/0061025-2)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF**
ADVOGADOS : **ROGÉRIO GOMES GIGEL**
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA
MÁRIO CALSO DA SILVA BRAGA E OUTRO(S)
RECORRIDO : **YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS -**
MICROEMPRESA
ADVOGADO : **JONAS GOMES**

VOTO

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

Cinge-se a controvérsia a verificar os critérios a serem adotados para fixação do valor da reparação por danos materiais e se é cabível, na hipótese, a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ambos em decorrência da contrafação da marca “CBF”.

1. – Da ofensa ao art. 535 do CPC.

01.A recorrente aduz violação do art. 535 do CPC, porquanto o Tribunal de origem, apesar de instado a se manifestar por meio de embargos declaratórios, quedou-se silente no que concerne à violação dos arts. 210 da Lei 9.279/96 e arts. 102; 103, parágrafo único; 104 e 106 da Lei 9.610/98, quando da fixação do valor da reparação por danos materiais e do afastamento da compensação por danos morais.

02.Segundo a recorrente, o acórdão não explicita suficientemente as razões pelas quais não aplicou referidos dispositivos legais no momento da fixação do valor dos danos a serem indenizados, deixando de punir “o contrafator na forma determinada pela legislação que rege a matéria” (e-STJ fls. 271).

03.Compulsando os autos, todavia, verifica-se que TJ/SP apreciou de forma fundamentada as questões pertinentes para a resolução da controvérsia,

ainda que tenha dado interpretação contrária aos anseios da recorrente, situação que não serve de alicerce para a interposição de embargos de declaração.

04.Com efeito, o acórdão recorrido esclarece que deixou de aplicar o disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98 à hipótese, pois a controvérsia “não diz respeito à propriedade intelectual, mas industrial” (e-STJ fl. 155).

05.E, no que tange à compensação por danos morais, o TJ/SP analisou a questão expressamente, mas entendeu que não seria cabível na hipótese, pois “a apelada não tem como atividade-fim a fabricação ou comercialização de produtos com seu logotipo, mas sim a administração de desporto”, não sendo “crível que a simples venda de produtos nessas condições cause abalo à imagem do clube ou da entidade” (e-STJ fl. 157).

06.Note-se que não há omissão do Tribunal de origem, em relação às questões apontadas pelo recorrente, mas mero inconformismo com as conclusões adotadas.

07. Conforme entendimento assentado no STJ, "os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria discutida no Acórdão embargado, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade" (EDcl no REsp nº 180.734/RN, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 20.09.1999).

08.Assim, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535 do CPC.

2. Do prequestionamento (violação dos arts. 56, parágrafo único; 102; 104; 106 e 107 da Lei 9.610/98)

09.A respeito dos arts. 56, parágrafo único; 102; 104; 106 e 107 da

Lei 9.610/98, tidos por violados, não houve emissão de juízo, pelo acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, ressentindo-se, portanto, o recurso especial do necessário prequestionamento.

10.Com efeito, não se discutiu a violação de direitos autorais, disciplinada pela Lei 9.610/98. A presente ação tem por fundamento a utilização indevida da marca “CBF” de propriedade da recorrida, ou seja, a violação de direitos de propriedade industrial, regida pela Lei 9.279/96. Incidem à espécie, portanto, as Súmulas 211/STJ e 282/STF.

11.Os demais dispositivos legais apontados pela recorrente como violados foram prequestionados pelo acórdão recorrido, ainda que de maneira implícita, autorizando o exame do especial.

3. Do dano material decorrente de uso indevido de marca (arts. 209 e 210 da Lei 9.279/96; art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98 e dissídio jurisprudencial).

12.Aduz a recorrente, em síntese, que o Tribunal de origem deveria ter mantido a sentença de primeiro grau, que utilizou como critério para fixação do valor da reparação por danos materiais, aquele previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98, nos termos do qual “não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos”.

13.Sustenta, ainda, que a adoção desse critério representa a “interpretação lógico sistemática dos arts. 209 da Lei 9.279/96, 946 do Código Civil com o parágrafo único do art. 103 da Lei n.º 9.610/98” (e-STJ fl. 277), e significa a justa punição àquele que perpetrou o ato de contrafação de sua marca, locupletando-se ilicitamente com uso desautorizado de sua propriedade.

14. O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que “a aplicação por

analogia da presunção estabelecida para os casos de edições não autorizadas de obra literária, artística ou científica, no caso concreto, não é cabível, pois seria perfeitamente possível à apelada demonstrar quanto deixou de lucrar por não terem sido pagos *royalties*” (e-STJ fls. 155). E, com base nessa premissa, limitou a indenização da recorrente ao valor dos bens efetivamente apreendidos, atualizado e acrescido de juros de mora.

15.A marca comercial pode ser definida como “o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas” (DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 400).

16.Seu titular, por sua vez, possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito dessa especialidade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI.

17.A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC). No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço.

18.A colidência de marcas, por sua vez, extrai-se da possibilidade de confusão, erro ou dúvida emergente de ramos de atividades que guardem, no mínimo, relação de afinidade, vale dizer, quando os artigos ou serviços “forem de tal forma relacionados que o público possa julgar que seja originários da mesma empresa” (FRÓES, Carlos Henrique de C., *Âmbito de Proteção à Marca*, in RT 403/31).

Superior Tribunal de Justiça

19. Na hipótese analisada, essa colidência, e conseqüentemente a violação do direito da recorrente, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, haja vista a comercialização pela recorrida de produtos (almofadas) com o símbolo da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, sem qualquer autorização desta.

20. Note-se que, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o direito de uso da marca “CBF”, nos termos do art. 87, parágrafo único, da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) pertence exclusivamente à recorrente, que também é titular do registro da marca perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme se depreende de rápida consulta efetuada junto ao sítio eletrônico do órgão

(<https://gru.inpi.gov.br/pPI/servlet/MarcasServletController?action=detail&codProcesso=167909&ID=BC84647B0AD231727B93B9ECCC3B729B.tecod>, acesso em 02.10.2013).

21. O art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação do dano material decorrente do ato de violação do direito de propriedade industrial, não condicionando essa reparação à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do referido direito, até porque, na grande maioria dos casos em que há violação do direito marcário, essa prova é difícilíssima de ser feita.

22. Assim, o prejuízo é decorrente do próprio uso indevido da marca porque esse uso implica desvio de clientela e confusão entre as empresas.

23. Nas palavras de GAMA CERQUEIRA:

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigí-la com muita severidade. **Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal**, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico.

(...)

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma

do art. 159 do Co. Civil, não sendo, pois, necessário, ao nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (Cód. Civil, art. 1.059), **que se apurarem na execução.**

(...)

Não se concebe, realmente, que, provada a existência do ato ilícito, o réu se livre da condenação, alegando que seus atos não causaram prejuízo, ou que o autor não conseguiu prová-los, ou, ainda, que o dano eventual não é ressarcível. **Aliás, deve-se observar que, no caso, não se cogita do ressarcimento de danos eventuais, os quais, entretanto, constituem base suficiente para a ação.** (*Tratado da Propriedade Industrial*, v. II, Tomo II, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, 2010, pp. 217 e 290-291 sem destaques no original).

24. Ressalte-se que não se está aqui a reconhecer a indenização por danos eventuais e o próprio doutrinador supramencionado deixa claro que só serão reparados os efetivos prejuízos. Todavia, considerando a especialidade do tema, esse dano é presumido pelo potencial desvio de clientela e confusão que pode ser gerada entre as empresas envolvidas pelo uso indevido da marca de titularidade de uma delas – na hipótese, da recorrente.

25. Nesse sentido, mencione-se também o posicionamento de DENIS BORGES BARBOSA ao comentar a doutrina de GAMA CERQUEIRA:

O autor postula que, verificada a violação, haja a condenação – ainda que apenas na sucumbência.

(...)

Essa presunção, que justifica a coibição do ilícito não implica, no entanto, em ficção de dano patrimonial.

(...)

O que se pode presumir, segundo o seu magistério, é que algum dano se presume de azo a prosseguir no feito até o arbitramento. (*Tratado de Propriedade Intelectual*, Lumen Iuris: Rio de Janeiro, 2010, p. 157-160).

26. Esta Corte já se manifestou pela presunção da existência de prejuízos materiais decorrentes do uso indevido de marca. Nesse sentido, ficou assentado, no REsp 466.761/RJ, 3ª Turma, minha relatoria, DJ de 04.08.2003, que “na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do

falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação”. Assim também: REsp 1.174.098/MG, 3ª Turma, de minha relatoria, DJe de 15.08.2011; AgRg no REsp 1.097.702/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 30.08.2010; AgRg no AREsp 51913 / SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 01.02.2012.

27. Presumida a existência do dano material na hipótese, em decorrência do uso indevido da marca “CBF” pela recorrida, a recorrente tem direito à reparação. O problema que surge, na hipótese, é relativo à quantificação desse dano.

28. Embora tenha a sentença de primeiro grau adotado o critério previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98, para a fixação do *quantum debeat*, pois não haveria como identificar a exata quantidade de produtos contrafeitos que foram comercializados pela recorrida, a hipótese dos autos não tem relação alguma com a violação de direito autoral, cujas sanções estão disciplinadas na lei supramencionada.

29. A distinção feita pelo acórdão nesse particular é de fundamental importância porque, na hipótese, a violação em questão é da marca da recorrente e a legislação que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei 9.279/96) traz em seu bojo os critérios específicos que devem ser adotados para a quantificação do dano material (art. 210) nessas hipóteses, não se fazendo necessária ou mesmo pertinente a adoção da analogia para interpretação das suas disposições.

30. Mencione-se, por oportuno, as lições de NORBERTO BOBBIO acerca da integração das normas jurídicas:

“entende-se por analogia o procedimento pelo qual se atribui a um caso não regulamentado a mesma disciplina que a um caso regulamentado semelhante”. E, acrescenta o jurista: “para que se possa tirar a conclusão, que dizer, para fazer a atribuição ao caso não regulamentado das mesmas

consequências jurídicas atribuídas ao caso regulamentado semelhante, é preciso que entre os dois casos exista não uma semelhança qualquer, mas uma semelhança *relevante*, é preciso ascender dos dois casos a uma qualidade comum a ambos, que seja ao mesmo tempo a razão suficiente pela qual ao caso regulamentado foram atribuídas daquelas e não outras consequências” (Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª ed., Brasília: Editora UNB, p. 151-153)

31. Na hipótese, além da existência de previsão específica na Lei 9.679/96 acerca dos critérios a serem adotados para a fixação do valor dos danos materiais na hipótese de violações à marca, o que, por si só, torna dispensável o uso da analogia, verifica-se que não há a semelhança relevante apontada por BOBBIO com condição para aplicação da analogia.

32. Com efeito, nas hipóteses de violação de propriedade intelectual, fixa-se a indenização em 3 mil exemplares, quando não se tiver notícia da quantidade exata de exemplares que constituem a edição fraudulenta, porque o parágrafo único do art. 56 da Lei 9.610/98 dispõe que, no silêncio do contrato, considera-se que cada edição se constitui de três mil exemplares. Essa é, portanto, a razão da presunção, que não está presente nas hipóteses de violação de propriedade industrial, nas quais não há um número mínimo de exemplares a ser considerado como produzido.

33. Por outro lado, o critério adotado pelo acórdão, qual seja, de fixar a indenização com base no valor dos bens que foram apreendidos também não é legítima, eis que, da mesma forma, consubstancia uma aplicação analógica da Lei 9.610/98, no seu art. 103, *caput*, que dispõe:

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e **pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.**

34. Considerando que a legislação sobre a propriedade industrial trata expressamente dos critérios para a fixação do valor do dano, é ela que deve ser

aplicada na hipótese, não podendo a indenização ficar restrita ao valor dos bens que foram apreendidos em sede da presente ação.

35. Assim, nos termos do art. 210 da Lei 9.279/96, referido valor será determinado 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.

36. Todavia, não dispondo esta Corte de elementos necessários a fixação desse montante em sede do presente recurso especial, a quantificação do dano deverá feita em sede de liquidação de sentença, de acordo com os critérios supramencionados, cumprindo ao juiz de primeira instância verificar qual deles mais se adéqua à hipótese dos autos.

4. – Do dano moral decorrente de uso indevido de marca (violação dos art. 209 da Lei 9.276/96)

37. Enquanto o dano material, em tema de propriedade industrial, pode ser presumido porque a violação do direito, por si só, é capaz de gerar uma lesão à *atividade empresarial* do titular, como o desvio de clientela e a confusão entre as empresas, o dano moral deve ser comprovado, pois está ligado à pessoa do titular do direito.

38. Como observa DENIS BORGES BARBOSA, há que se distinguir:

entre a lesão à atividade empresarial do titular da exclusiva, ou do concorrente atingido pela deslealdade, e a pessoa do titular, No contexto concorrencial, só cabe a indenizabilidade moral no caso de lesão à pessoa jurídica em si mesma, e não ataque à atividade empresarial, como indica a doutrina estrangeira: "...caso o ato denigratório não ataque de forma direta a personalidade do operador econômico mas ao contrário resulte em descrédito da própria atividade mercantil (empresa) o dos meios através do quais desenvolve a dita atividade (estabelecimento mercantil), em princípio, o sujeito

do ato denigratório deveria focar sua defesa exclusivamente com base de um ilícito concorrencial' (GONZALES, Rafael, Lara. La denigración em el derecho de competencia desleal, Espanha: Civita, 2007, p. 33-34)". Sendo esse também objeto de discussão recente da Corte de Cassação francesa: "*Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les actes reproches aux associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services qu'elles servent a distinguer, de sorte qu'il était porte atteinte à ses activités et services et non à l'honneur ou à la considération de la personne morale; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé*" (Op. Cit., p. 165-166).

39. De fato, o uso indevido de uma marca não necessariamente implicará um dano moral à pessoa do titular do direito. A ofensa à honra e à reputação do titular da marca deverá ser demonstrada. Nesse sentido, o REsp 811.934/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 23.08.2010.

40. Na hipótese, o acórdão recorrido entendeu que a mera comercialização de produtos ostentando a marca "CBF" pela recorrida não era apta a causar abalo moral à pessoa da recorrente, haja vista que ela "não tem como atividade-fim a fabricação ou comercialização de produtos com seu logotipo, mas sim a administração do desporto" (e-STJ fl. 157).

41. Com efeito, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trata-se uma associação privada criada em 1914, sob a denominação de Confederação Brasileira de Desportos (CBD), com a finalidade de organizar e coordenar a prática de todos esportes olímpicos, passando, em 1979, a coordenar somente as atividades ligadas ao futebol, por determinação da FIFA, com alteração da sua denominação

(<http://www.cob.org.br/confederacoes-brasileiras/confederacao-brasileira-de-futebol> e , acesso em 02.10.2013). De acordo com a Receita Federal do Brasil, sua principal atividade econômica é a produção e promoção de eventos esportivos (http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp, acesso em 02.10.2013) e não a venda de produtos com sua marca.

42. Interessante notar que, embora a "CBF" explore a atividade

comercial, com o licenciamento de sua marca para venda de produtos, a imagem da associação está muito mais ligada à promoção das atividades esportivas, aos campeonatos de futebol nacionais e internacionais, à Copa do Mundo, Olimpíadas, etc.

43. Conforme consignei no julgamento do REsp 1.032.014/RS, o dano moral da pessoa jurídica corresponde, hoje, em nosso sistema legal, à lesão a direito de personalidade e a marca não integra a personalidade do seu titular. Ela apenas designa um produto e sua violação traz diretamente danos materiais. Até poderá haver lesão à honra subjetiva do titular, mas apenas em algumas hipóteses. Nesse sentido, alguns exemplos ilustram bem a questão.

44. No julgamento do Resp 1.174.098/MG, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 15.08.2011, reconheceu-se a existência de abalo à honra e reputação da empresa no mercado em razão da lavratura de dois protestos efetivados em desfavor da empresa cuja denominação era utilizada simultaneamente pelo contrafator.

45. Em outro julgamento desta 3ª Turma, no REsp 466.761/RJ, minha relatoria, DJ 04/08/2003, foi reconhecido que produtos voltados a público exclusivo foram vulgarizados com a exposição comercial do produto falsificado. Não só a marca era violada naquela situação, mas a própria reputação comercial de seu titular era atingida na medida em que este prezava a imagem de exclusividade de seus produtos perante consumidores de alta renda.

46. Por isso, concluiu-se que *“a prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos morais”*.

47. Para além da questão da vulgarização, deve-se reconhecer que a contrafação também pode lesar a honra objetiva do titular da marca na medida em que os produtos contrafeitos revelem qualidade precária. A má-qualidade dos produtos ordinariamente é acompanhada da insatisfação do consumidor, que deixa

de comprar produtos semelhantes e, sobretudo, passa a ter uma imagem negativa do fornecedor. No entanto, quem passa a ser mal visto não é o contrafator, mas o empresário vítima da contrafação.

48. Na presente hipótese, todavia, além de não se ter informação acerca da qualidade dos produtos contrafeitos, há a peculiaridade de que as pessoas que adquirem os produtos licenciados pela recorrente estão muito mais interessadas em ostentar algo que tenha relação com a seleção brasileira de futebol do que com a marca “CBF” propriamente dita.

49. Não ficou demonstrado, outrossim, a violação ou diluição da identidade da marca junto ao público consumidor em decorrência da venda dos produtos contrafeitos pela recorrida. Note-se que a identidade é deturpada quando o causador do dano consegue criar na mente dos consumidores confusão sobre quem são os diversos competidores do mercado, duplicando os fornecedores de um produto que deveria ser colocado em circulação apenas por aquele que é titular de sua marca.

50. Conforme consignei no REsp 1.032.014/RS, “se o consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto, também é verdade que o fabricante não consegue ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, o fornecedor se mostra ao consumidor mais por suas marcas exclusivas que propriamente por seu nome comercial. A marca designa o produto e, direta ou indiretamente, também indica quem é o seu fabricante. A contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado”.

51. Todavia, como a atividade primordial da Confederação Brasileira de Futebol não é a comercialização de produtos, o público não deixa de reconhecê-la ou passa a ter uma imagem negativa a seu respeito somente porque foram comercializados produtos contrafeitos com a sua marca.

Superior Tribunal de Justiça

52. Na hipótese, portanto, fazia-se necessária a demonstração efetiva do dano reputacional à marca “CBF”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido nesse aspecto.

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, apenas para determinar que os danos materiais seja apurados em sede de liquidação de sentença, conforme os critérios estabelecidos no voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2013/0061025-2

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.372.136 / SP

Números Origem: 0023663142010 00236631420108260006 133656020108260006 23663142010
236631420108260006 2366314201082600065 6100133652

PAUTA: 12/11/2013

JULGADO: 12/11/2013

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

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

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF

ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL

MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA

MÁRIO CALSO DA SILVA BRAGA E OUTRO(S)

RECORRIDO : YANTANG HUANG BOLSAS BIJUTERIAS ACESSÓRIOS -

MICROEMPRESA

ADVOGADO : JONAS GOMES

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, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sidnei Beneti.