

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.517.009 - RS (2014/0230989-7)**

**RELATOR** : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**  
**RECORRENTE** : D D DRIN SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DOMICILIAR LTDA  
- EPP  
**ADVOGADOS** : LÚCIA JOBIM DE AZEVEDO E OUTRO(S) - RS030188  
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650  
IAN BARBOSA SANTOS E OUTRO(S) - RJ140476  
**RECORRIDO** : RICARDO VALENÇA BARRETOS EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
**ADVOGADO** : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

**EMENTA**

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. **RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO. DANO QUE SE PRESUME. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

**DECISÃO**

D. D. DRIN SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DOMICILIAR LTDA. - EPP (D. D. DRIN) ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por perdas e danos contra RICARDO VALENÇA BARRETOS EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. (RICARDO) alegando que este utilizou em seu sítio eletrônico a marca DDDRIN, com mesmo *layout* e elementos gráficos, em evidente concorrência desleal.

Em primeiro grau, a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar RICARDO ao pagamento de danos morais.

D. D. DRIN apelou sustentando ser cabível a indenização por dano material independente da prova do dano porque é presumível diante da violação da marca.

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:

*APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.*

*1. A revelia, por si só, não acarreta a procedência da demanda, pois os fatos narrados na inicial devem vir acompanhados de um mínimo de prova a justificar o direito alegado e o êxito da ação proposta. Aliás, o não oferecimento atempado de contestação não acarreta necessariamente que a pretensão deduzida obtenha acolhida, uma vez que o Juiz deve avaliar se as circunstâncias descritas na peça vestibular autorizam o pleito formulado, bem como se ater às provas constantes nos autos.*

# Superior Tribunal de Justiça

2. O pleito de dano material formulado na inicial, não veio corroborado pelo devido suporte probatório, porquanto a parte autora se limita a alegar que perdeu clientes em face do evento, sem trazer aos autos qualquer documento nesse sentido.

3. Dessa forma, sem a prova do prejuízo material alegado descabe o pagamento de indenização, consoante estabelece o art. 186 combinado com o art. 402, ambos do Código Civil.

Negado provimento ao recurso (e-STJ, fl. 121).

Os embargos de declaração opostos pela D. D. DRIN foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes (e-STJ, fls. 141/150).

Irresignada, a D. D. DRIN interpôs recurso especial com fulcro no art. 105, III, a e c, da CF sustentando a violação do art. 209 da Lei nº 9.279/96 porque com a comprovação da utilização indevida de sua marca torna-se desnecessária a demonstração do prejuízo material, sendo cabível a indenização pleiteada. Alegou a existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema.

É o relatório.

DECIDO.

O inconformismo merece prosperar.

De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

*Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.*

## Do mérito

D. D. DRIN sustentou a violação do art. 209 da Lei nº 9.279/96 porque com a comprovação da utilização indevida de sua marca torna-se desnecessária a demonstração do prejuízo material, sendo cabível a indenização pleiteada. Alegou a existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema.

O Tribunal de origem afastou a possibilidade de condenação de RICARDO ao dano material pleiteado porque não houve prova, não sendo possível presumir a ocorrência dos prejuízos, fazendo-o nos seguintes termos:

*É oportuno destacar que o pleito de dano material formulado na inicial, não veio corroborado pelo devido suporte probatório,*

porquanto a parte autora se limita a alegar que perdeu clientes em face do evento, sem autos qualquer documento a esse respeito, demonstrando a de lucro cessante.

Ademais, não há como presumir a ocorrência de prejuízos materiais pela utilização ilegal do nome da postulante, mormente quando as partes atuam em regiões geográficas distintas, a postulante em São Paulo e a demandada em Porto Alegre, nem ao menos ocorreu a demonstração do liame jurídica quanto ao dano em questão.

Assim, ante a ausência de comprovação do efetivo dano material suportado, ônus que se impunha ao demandante e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, descabe a indenização postulada na exordial a esse título.

Por derradeiro, a indenização em razão da violação do direito e do enriquecimento ilícito da demandada também não restou demonstrada nos autos, haja vista que indispensável indicar que a demandada auferiu lucros a maior pela utilização do nome da empresa autora, o que inoconreu no caso em exame.

Dessa forma, sem a prova do prejuízo material alegado descabe o pagamento de indenização, consoante estabelece o art. 186 combinado com o art. 402, ambos do Código Civil [...] (e-STJ, fls. 129/130).

Contudo, a orientação desta Corte Superior é no sentido de que os danos (moral e material) causados ao titular de direito de marca configuram-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

Nesse sentido, confirmam-se os seguintes precedentes:

**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 "IOV" 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.*

(REsp 1.674.375/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 7/11/2017, DJe 13/11/2017)

**AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO INDEVIDO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.**

*1. O Superior Tribunal de Justiça entende não violar o art. 535 do CPC/1973 nem importar negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente.*

*2. A jurisprudência desta Corte admite a presunção do dano material decorrente de violação do direito de marca. Inteligência do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996.*

*3. Agravo interno não provido.*

(AgInt nos EDcl no AREsp 769.535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 21/2/2017, DJe 2/3/2017)

O acórdão recorrido está em dissonância com a orientação desta Corte Superior, devendo, portando, ser reformado.

Assim, porque foi consignado pelo Tribunal de origem a utilização indevida da marca da D. D. DRIN e a consequente violação dos direitos de propriedade, é devida a condenação de RICARDO aos danos materiais pleiteados.

Nessas condições, **DOU PROVIMENTO** ao recurso especial para condenar RICARDO ao pagamento da indenização por danos materiais, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do NCPC

Em razão do provimento do recurso, condeno RICARDO ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2º e 4º, do NCPC.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Adverta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º).

Publique-se. Intime-se.  
Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2018.

MINISTRO MOURA RIBEIRO

Relator

