

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.182.651 - SP (2017/0251505-0)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
AGRAVADO : SUPERMERCADO PONTO EXTRA LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

DECISÃO

Trata-se de agravo (art. 1.042 do CPC/15), interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, o qual visa reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 977, e-STJ):

ACÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. Marca "EXTRA" da autora e "SUPERMERCADO PONTO EXTRA", usado como título de estabelecimento da requerida. Demonstração do uso indevido e da possibilidade de diluição da marca de propriedade da requerente, a qual é amplamente conhecida no mercado de consumo. Possibilidade concreta de desvio de clientela.

Provimento, em parte, do recurso para determinar a ordem de abstenção, afastado o pedido de danos emergentes e lucros cessantes.

Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo julgado de fls. 994/998, e-STJ.

Em suas razões de recurso especial, o recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos legais:

I) 535, II do Código de Processo Civil de 1973, pois a Corte local não se manifestou sobre a aplicação dos arts. 208 a 210 da Lei n. 9.279/1996.

II) arts. 208 a 210 da Lei n. 9.279/1996, defendendo ser possível a condenação da ora recorrida à indenização por danos materiais decorrentes da violação ao direito de propriedade industrial (uso indevido de marca) independentemente da comprovação dos prejuízos econômicos ou patrimoniais, degradação à imagem da empresa ou desvalorização da marca.

Sem contrarrazões.

Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial, sob os fundamentos a seguir: i) ausência de demonstração da alegada violação dos dispositivos arrolados; ii) incidência da Súmula 7/STJ; iii) ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial alegado.

Nas razões do agravo (fls. 1.095/1.123, e-STJ), a parte, buscando destrancar o processamento da insurgência, refutou os fundamentos apontados.

Sem contraminuta.

Superior Tribunal de Justiça

É o relatório.

Decido.

1. De início, deve ser rejeitada a infringência ao art. 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/15).

Isso porque a Corte de origem analisou as alegações das partes, solucionando a controvérsia tal como lhe foi apresentada, não se evidenciando omissão, contradição ou obscuridade, tampouco ausência de fundamentação. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Cumpra destacar ainda que a solução contrária ao interesse da parte não autoriza o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS FIRMANDO A EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÕES ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VALOR PROBANTE DAS PROVAS. LIVRE APRECIACÃO DO JULGADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC/2015. A segunda instância dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

[...]

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1736715/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. Não se verifica, também, no caso, a alegada vulneração do artigo 489 do Código de Processo Civil, porquanto a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta de exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão.

[...]

Superior Tribunal de Justiça

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1197469/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)

2. No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da ofensa aos arts. 208 a 210 da Lei n. 9.279/1996, na qual a parte defende ser possível a condenação da ora recorrida à indenização por danos materiais decorrentes da violação ao direito de propriedade industrial (uso indevido de marca) independentemente da comprovação dos prejuízos econômicos ou patrimoniais, degradação à imagem da empresa ou desvalorização da marca.

O Tribunal *a quo*, ao dar parcial provimento à apelação interposta pela ora agravante, embora tenha reconhecido o uso indevido da marca "EXTRA" e a possibilidade de causar confusão no mercado consumidor, não acolheu o pedido de indenização por danos materiais, por entender necessária a prova do efetivo prejuízo.

Por oportuno, destaca-se os seguintes trechos do acórdão recorrido, confira-se:

O caso retrata hipótese em que a ré, sem autorização da autora, passou a fazer uso do vocábulo EXTRA na expressão SUPERMERCADO PONTO EXTRA, que é usado como título de estabelecimento, como o nome descreve, que vende gêneros alimentícios, dentre outros, sendo esta, também, a atividade principal da autora. Não há de se considerar, portanto, que inexistente proteção a ser conferida à apelante porque EXTRA materializaria mero adjetivo não registrável, ressalvado o entendimento do juízo monocrático.

Basta simples pesquisa em ambiente virtual para que fique absolutamente claro o grau de conhecimento e confiabilidade da marca EXTRA, que se encontra entre as mais valiosas do Brasil'. Ademais e conforme noticiado em memoriais (e confirmado pelo gabinete do relator) foi emitida sentença na 8ª Vara da Justiça Federal (n. 0024431-24.2014.4.03.6100) que selou a primazia da expressão "EXTRA" ao determinar o fim da ressalva "sem direito ao uso exclusivo da palavra Extra" no registro da marca da autora. Não há, ainda, trânsito em julgado, o que não retira a força persuasiva do fato como integrante da pretensão da autora de zelar pela hegemonia da marca.

Não se trata de reconhecer a exclusividade de uso do vocábulo EXTRA, mas não se pode desconsiderar a importância da marca e dos produtos que a apelante comercializa no mercado nacional, na medida em que a referida insígnia é utilizada há anos em objetos de diferentes classes, com ampla aceitação do mercado consumidor, o qual, como demonstrado, mantém confiança nas mercadorias que ostentam a marca EXTRA.

O fato é que, em que pese tratar-se de estabelecimento de pequeno porte, a marca (devidamente registrada e em plena vigência) EXTRA SUPERMERCADOS, também é utilizada pela requerente para designar mini mercados, conforme fizeram prova os documentos encartados à inicial (fls. 7), de modo que o uso de tal nomenclatura é capaz, sim, de causar confusão na massa consumidora, que poderia adquirir produtos ou contratar serviços imaginando tratar-se de uma das lojas que compõe o conglomerado de mercados da marca "EXTRA", a qual vem sendo utilizada pela requerente há décadas, inclusive para designar produtos (fls. 8).

[...]

Superior Tribunal de Justiça

Ora, não se pode negar que a autora, empresa que construiu reputação da marca "EXTRA" ao longo de anos, pode sofrer desvio de clientela quando concorrente constitui mercado com o nome 'Ponto Extra, ainda que de pequeno porte, contendo produtos também comercializados pela demandante.

A similitude do caso concreto atesta que a notoriedade da marca "EXTRA" pode ser usada de forma parasitária a ensejar o enriquecimento sem causa, o que não se pode admitir.

A Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9.279/96) foi editada para regulamentar a proteção conferida aos bens de propriedade industrial, estabelecendo, entre outras, as normas sobre o direito à marca.

Conforme artigo 129 da mencionada lei, "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional". E mais. No artigo 130 do mesmo texto legal, há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação do objeto de registro.

Assim sendo, obtido o registro da marca no órgão competente, não se pode negar ao titular a defesa contra a vulgarização e a diluição da marca registrada, nos termos do que prevê o art. 130 da LPI, devendo-se reformar a decisão e determinar a abstenção do uso da expressão "EXTRA", para indicar mercado, como marca, título de estabelecimento ou de qualquer outra forma.

Não se acolhe, entretanto, o pedido de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes).

Abre-se aqui um parêntese para explicar uma divergência entre os integrantes da Turma e que não altera o entendimento para o caso dos autos. É preciso ressaltar que, na hipótese ora em julgamento, a decisão pela rejeição dos danos materiais é tomada, por unanimidade, devido a completa e total ausência de provas (sequer indícios há) de ter ocorrido alguma perturbação econômica a justificar alteração patrimonial da autora e sequer em desprestígio ou abalo de nome do produto é permitido afirmar, segundo a prova coligida. A ressalva é oportuna porque existem precedentes que admitem a indenização pela demonstração, ainda que não cabal, dos danos cuja precisão financeira pode ser confirmada em cumprimento de sentença. Aqui, contudo, não se aplicam os artigos 208 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial, por razões probatórias.

A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que, nos casos de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, é desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume. Assim, deve ser reconhecido o direito da ora recorrente aos danos materiais requeridos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS.

Superior Tribunal de Justiça

PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. NÃO INTERVENÇÃO DO STJ.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de nome inequivocamente semelhante à marca de propriedade da autora para a comercialização de produtos no mesmo ramo de atividade acarreta a certeza do prejuízo material, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença. Desnecessidade de que a inicial especifique concretamente o prejuízo, que se presume em decorrência da prova da colocação no mesmo mercado da contrafação.

Inépcia da inicial afastada.

[...]

6. Agravo da ré a que se nega provimento.

7. Recurso especial da autora parcialmente provido.

(REsp 1507920/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 20/11/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO.

(REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA

[...]

3. A jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a prova concreta dos prejuízos decorrentes do uso indevido de marca.

Incidência da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 989.275/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA.

MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 228.942/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

[...]

7. Recurso especial provido.

(REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

Em sendo assim, estando o acórdão recorrido em desconformidade com o entendimento do STJ, é de rigor a sua reforma, para condenar a recorrida a reparar os danos patrimoniais experimentados pela recorrente, na forma da fundamentação supra.

Saliente-se que, com o parcial provimento do apelo nobre, a insurgente terá obtido êxito em toda sua pretensão autoral, de forma que os ônus sucumbenciais deverão ser

Superior Tribunal de Justiça

redistribuídos, para recaírem totalmente sobre o supermercado recorrido.

3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para condenar a ora agravada a reparar os danos materiais decorrentes do uso indevido da marca da ora agravante, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. O ônus da sucumbência deve ser imputado exclusivamente à empresa recorrida. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília (DF), 27 de novembro de 2019.

MINISTRO MARCO BUZZI
Relator

