

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.742.635 - RJ (2018/0120605-0)**

**RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI**  
**RECORRENTE : FLORA 7 ERVAS PRODUTOS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI**  
**ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541**  
**MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416**  
**MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000**  
**RECORRIDO : CERVEJARIA PETROPOLIS S/A**  
**ADVOGADOS : FERNANDO JACOB NETTO - SP237818**  
**JOSÉ CARLOS LEAL DOS SANTOS JÚNIOR - SP394185**

**DECISÃO**

Trata-se de recurso especial interposto por FLORA 7 ERVAS PRODUTOS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, visa reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 334, e-STJ):

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - USO INDEVIDO DE MARCA COMERCIAL COMPROVADA A TITULARIDADE DA AUTORA EM RELAÇÃO À MARCA "BULLET 44", BEM COMO O FATO DE QUE AS PARTES ATUAM NO RAMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS, É DE SE CONCLUIR QUE O USO DO TERMO "BULLET" POR OUTRA EMPRESA, MESMO COMO ACESSÓRIO E APENAS PARA FAZER ALUSÃO AO TAMANHO OU FORMATO DA EMBALAGEM, PODE GERAR CONFUSÃO EM CONSUMIDORES DESATENTOS E ACARREJAR PREJUÍZOS À REAL TITULAR DA MARCA - VERBA INDENIZATÓRIA INDEVIDA POR NÃO SE VISLUMBRAR, NA CONDUTA DA RÉ, O PROPÓSITO DE UTILIZAÇÃO DO TERMO PARA LOCUPLETAMENTO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo julgado de fls. 364/366, e-STJ.

Nas razões do recurso especial (fls. 371/400, e-STJ), o insurgente aponta, além do dissídio jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos legais:

I) art. 1.022 do CPC/15, ante a omissão da Corte local no tocante à afronta aos arts. 209 e 210, I, II, III, da Lei 9.276/1996, devidamente invocada em todas as vezes em que se manifestou nos autos.

II) arts. 209 e 210, I, II e III da Lei n. 9.279/96, defendendo, em síntese, ser possível a condenação da ora recorrida à indenização por danos morais e materiais decorrentes da violação ao direito de propriedade industrial (uso indevido de marca), os quais são presumidos.

Contrarrazões às fls. 473/508, e-STJ.

É o relatório.

Decido.

1. De início, deve ser rejeitada a infringência ao 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.

Cumprido 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.

[...]

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. 209 e 210, I, II e III da Lei n. 9.279/96, na qual a parte defende, em síntese, ser possível a condenação da ora recorrida à indenização por danos morais e materiais decorrentes da violação ao direito de propriedade industrial (uso indevido de marca), os quais são presumidos.

In casu, o juízo primevo julgou improcedente a pretensão autoral relativa à abstenção do uso da marca "Bullet" e a condenação por danos morais e materiais decorrente do uso indevido.

O Tribunal *a quo*, ao dar parcial provimento à apelação interposta pela recorrente, reconheceu a utilização indevida da referida marca, dando procedência ao pedido de abstenção de uso, mas concluiu pela ausência do dever de indenizar, adotando a seguinte fundamentação:

A r. sentença proferida merece parcial reforma. E isto porque a marca comercial é instrumento fundamental para garantia da higidez das relações de consumo, permitindo ao consumidor correlacioná-la ao produto ou serviço que lhe é oferecido. Com efeito, a proteção da marca tem por objetivo primordial a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio. É isso, aliás, que dá caráter social à proteção das marcas e, por essa razão, a propriedade das que são registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI tem proteção garantida pela Constituição Federal, ex vi de seu artigo 5º, inciso XXIX, assim como no artigo 129, da Lei nº 9.279/96, que prevê a aquisição da mesma pelo registro validamente expedido, além de se assegurar ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo certo que, na hipótese, a Autora logrou demonstrar a titularidade sobre a marca “BULLET 44”, conferida pelo INPI, conforme demonstra o certificado de registro de marca nº 823738000, acostado às fls. 45/47, comprovando, ainda, que ambas as empresas atuam no ramo de bebidas energéticas concentradas à base de cafeína, taurina e outros componentes. Dentro deste quadro, considerando a similaridade e o âmbito da atividade exercida pelas partes – comércio nacional de bebidas energéticas –, ainda que a Ré utilize o termo “BULLET” como marca acessória, e apenas para fazer alusão ao tamanho ou formato da embalagem, é de se concluir que referida prática pode gerar confusão em consumidores desatentos e acarretar prejuízos ao real titular da marca, de modo que merece prosperar a pretensão autoral para condenar a Ré a abster-se de utilizar a marca ou o termo “BULLET”, seja isolada, seja em conjunto com os termos TNT Energy Drink, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), descabendo, todavia, sua condenação ao pagamento de verbas indenizatórias, tendo em conta que não se vislumbra, na conduta da Ré, o propósito de utilização do termo para locupletamento, sobretudo quando se verifica que o mesmo, na embalagem, está inserido abaixo do nome do produto – fls. 95 –, dando a entender que se trata de referência a seu formato. Por fim, verificada a reciprocidade da

sucumbência, ficam rateadas as custas processuais e compensados os honorários advocatícios.

A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento segundo o qual os danos morais e materiais decorrentes do uso indevido de marca não demandam a prova concreta do prejuízo, que se presume. Portanto, deve ser reconhecido o direito da ora recorrente aos danos materiais e aos danos morais (aferíveis *in re ipsa*).

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. 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 RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação.

4. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o uso indevido de marca pela agravante, que adotou a expressão de uso exclusivo da agravada, não especificando que se tratava de película escurecedora, porém não produzida pela empresa autora, o que impõe o dever de indenizar.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1444464/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, deve ser reformado o acórdão *a quo*, no ponto relativo à ausência de condenação em danos morais e materiais, por estar em desconformidade com o entendimento do STJ.

Importante salientar que a verba indenizatória, tanto a título de danos morais, como danos materiais, deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Assim, com a condenação da recorrida a arcar com os danos morais e materiais decorrentes da violação do direito de marca, haverá total procedência da pretensão autoral, motivo pelo qual, os ônus sucumbenciais deverão ser redistribuídos para recaírem totalmente sobre a empresa recorrida.

**3.** Do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para condenar a recorrida a reparar os danos morais e 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.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Brasília (DF), 28 de novembro de 2019.

MINISTRO MARCO BUZZI

Relator