

## RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.232 - SP (2015/0053558-7)

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : SS INDUSTRIAL SA  
**RECORRENTE** : SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA  
**ADVOGADOS** : ELIANE YACHOUH ABRÃO - SP028250  
PEDRO PEREIRA DE ALVARENGA NETO E OUTRO(S) - SP275935  
**RECORRENTE** : NATURA COSMÉTICOS S/A  
**RECORRENTE** : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA  
**ADVOGADOS** : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143  
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) - DF045472  
**RECORRIDO** : OS MESMOS  
**INTERES.** : FREEDOM COSMETICOS LTDA

### EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO AO *TRADE DRESS* DE PRODUTOS. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. *IN RE IPSA*. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

### DECISÃO

1. Cuida-se de recurso especial interposto interposto por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (fls. 1.584-1.618), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, sustentam as recorrentes divergência jurisprudencial e violação aos arts. 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996; e 884 do CC.

Afirmam as recorrentes que: a) ajuizaram ação vindicando provimento jurisdicional que condenasse as recorridas a reparar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais em função da violação de seus direitos de propriedade industrial, e que impusesse a abstenção da prática de atos de concorrência desleal, uso dos sinais Ervas Doce e Oro como marcas de produtos, além de violação do *trade dress* dos produtos identificados pelas marcas natura Erva Doce e Hórus; b) houve expreso reconhecimento da existência de dolosa violação das marcas natura Erva Doce e Hórus e do *trade dress* dos produtos; c) o acórdão recorrido reconhece que se tratou de proposital estratégia das recorridas, com vistas a concorrer deslealmente com a líder de mercado, com nítido intuito de provocar a associação indevida e gerar diluição dos sinais distintivos, aproveitando-se de seu bom nome e prestígio; d) há reconhecimento da má-fé e do enriquecimento ilícito, e o art. 209 da Lei n. 9.279/1996 consagra o dever de reparar os danos e prejuízos

causados pela violação da propriedade industrial e pela concorrência desleal, que sejam tendentes a abalar a reputação ou os negócios alheios, ou tendentes a criar confusão entre produtos postos no comércio; e) o art. 210 da Lei n. 9.279/1996 determina que os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, apontando, como critério de reparação, os benefícios auferidos pelo autor da violação; f) o acórdão recorrido reconhece expressamente a violação do direito marcário e a prática de concorrência desleal; g) reconhecendo a ilicitude, a ofensa à capacidade de discernimento do consumidor e que os atos prejudiciais ao desenvolvimento do mercado foram os expedientes encontrados pelas recorridas para crescer no mercado de cosméticos brasileiro, o aresto vergastado sintetiza a indução dos consumidores ao erro, o injusto desvio de mercado, o parasitismo e o proveito do prestígio alheio; h) o dimensionamento, a extensão e a quantificação do dano apenas poderá ser apurado em liquidação de sentença.

Em contrarrazões, afirmam as recorridas SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda. que: a) para negar o pleito indenizatório, a Corte local considerou as provas constantes nos autos, incindindo o óbice imposto pela Súmula 7/STJ ao conhecimento do recurso; b) embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a violação de direito de marca, a concorrência de marca e a concorrência desleal, foi expresso ao aduzir que não houve a comprovação dos danos; c) caberia às recorrentes o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de direito; d) a comprovação do dano, necessariamente, deveria ser feita na fase instrutória, pois, na liquidação de sentença, não é necessária a exibição de documentos, que nem sequer foram pleiteados como prova antecipada; e) em consonância com o art. 210, I e III, da Lei n. 9.279/1996, as recorrentes deveriam ter juntado documentação apta a demonstrar queda no faturamento dos produtos objeto da lide, ou a juntada de valores recebidos com as outorgas de licenças para que terceiros explorassem as marcas e o *trade dress* objetos da ação; f) a Corte local apurou não existir provas da possibilidade de confusão, hábil a ensejar o desvio de clientela; g) o art. 209 da LPI não contempla indenizações extrapatrimoniais; h) as recorrentes jamais descreveram os abalos sofridos, "e, conhecedoras da excelente qualidade dos produtos das Recorridas, bem como a alta divulgação publicitária das linhas '*Jequití*', na verdade, lamentam não pertencer a um conglomerado semelhante"; i) não foi demonstrada divergência jurisprudencial.

Os recursos não foram admitidos na origem.

No entanto, dei provimento aos agravos em recurso especial n. 678.760, para determinar a conversão em recursos especiais, verificando a multiplicidade de recursos a versarem sobre as mesmas controvérsias presentes no recurso especial manejado por SS Industrial S.A e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene

Pessoal Ltda., afetei ao rito dos repetitivos - recurso já julgado, em decisão transitada em julgado, pela Segunda Seção.

Assim, observo que pende de julgamento apenas o recurso interposto por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (fls. 1.584-1.618) - que não tem matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos -, tendo sido estabelecido, pela Segunda Seção, o retorno dos autos á Quarta Turma, para o julgamento do REsp em apreço e a questão relacionada aos ônus da sucumbência (fls. 2.355-2.356).

É o relatório. Decido.

2. O acórdão recorrido, no que interessa ao julgamento do precedente recurso, dispôs:

A argumentação das requeridas de que as embalagens dos produtos da linha "Jequiti Erva Doce" foram alteradas antes mesmo do ajuizamento desta ação e da notificação extrajudicial que lhes foi enviada pelas autos não têm o condão de afastar o ilícito praticado, ao contrário, apenas o confirmam.

Após a referida notificação e diante da cópia servil do *day trade* dos produtos concorrentes, as rés apenas maquiaram algumas alterações de cores e composição gráfica das embalagens, sem, no entanto, deixar de remeter e de evocar a marca líder de mercado, tomando ilícita carona no prestígio alheio.

A conduta das requeridas de alterar as embalagens da linha "Jequiti Erva Doce" após a constatação de que as concorrentes tomariam as medidas judiciais cabíveis para proteção de seus direitos, repito, só veio a corroborar o seu real intento, qual seja o de aproveitar-se do prestígio da marca concorrente, já consolidada no mercado.

12. Lembre-se ainda que a proteção á marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa á custa do prestígio de marca alheia.

[...]

Lembre-se ainda do risco de diluição das marcas das autoras em decorrência da conduta das rés de fabricar e comercializar cosméticos com marcas e conjunto de imagem similares aos daqueles.

[...]

14. O pleito das autoras de condenação por danos materiais e morais, todavia, não merece acolhida.

Como é elementar, a ocorrência de um dano constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade civil. Sem dano, não há o que se indenizar. O dano deve ser certo, pois não há reparação a dano meramente eventual, hipotético, ou conjuntural. Deve ter uma existência real, ou, ao menos, a probabilidade suficiente de uma existência futura.

Não há, contudo, nos autos, evidência e nem prova razoável de que a conduta das rés impediu as autoras de auferir lucro com seus produtos, ou resultou em desvio de clientela, ou queda de faturamento.

E em relação aos afirmados prejuízos de ordem extrapatrimonial, nem se alegue que são presumíveis no caso em tela, pois danos morais *in re ipsa* têm sido reconhecidos pela jurisprudência em caso de contrafação, do que não cuida o caso em tela, em que pese a grande semelhança entre as expressões e embalagens de produtos das partes.

A prova da existência do dano é matéria de cognição exclusiva da fase de

conhecimento do processo, não se admitindo uma condenação aberta e sem quaisquer evidências, repassando para a fase de liquidação de sentença a apreciação de sua existência em si.  
falta um dos requisitos do dano, o de sua certeza.(fls. 1.390-1.393)

A concorrência lícita é salutar e, em geral, traz grande melhoria em todos os níveis e setores, todavia a desleal é abominável "e capaz de dilapidar e desestabilizar econômicas inteiras, isto porque os alimentadores deste tipo de concorrência somente buscam o lucro imediato, sem se importarem com a qualidade da atividade que estão realizando", induzindo o público consumidor ao erro e à confusão. (VIEIRA, Marcos Antonio. *Propriedade industrial: marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 191-194)

No caso, penso que a concorrência desleal fica patente pela presença de dois elementos, conforme apurado pela Corte local: a) a intenção de captar clientela alheia; b) constatação de expediente para provocar confusão ao público consumidor na escolha dos produtos das partes.

A doutrina especializada leciona haver afinidade fundamental de todos os institutos da propriedade intelectual. O regime jurídico da propriedade intelectual é manifestação dos princípios que buscam estabelecer a livre concorrência, uma especialização do sistema de repressão à concorrência desleal, tendo nele a sua origem. Por isso, há identidade de finalidade da *proteção específica* conferida pelo sistema jurídico ao uso exclusivo de bens imateriais, por meio da propriedade intelectual, e a finalidade da *proteção genérica* ao uso destes bens proporcionadas pelas normas de repressão da concorrência desleal. (OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. *Manual de direito das marcas*. São Paulo: pilares, 2007, p. 169-171)

A Constituição Federal, a Convenção de Paris e a LPI, a par de não fazerem nenhuma distinção, tratam de conferir proteção ao *trade dress* e igual direito à reparação dos danos.

Ora, por um lado, o art. 5º, XXIX, da Lei Maior, estabelece que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos. Por outro lado, a teor do art. 10 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - Decreto n. 635/1992 -, os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal, devendo-se, particularmente, proibir-se todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividades industrial ou comercial de um concorrente.

Com efeito, o art. 209, *caput*, da LPI, igualmente dispõe que fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência

desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Embora não se cuide de tutela específica da marca, mas de cessação de concorrência desleal, o *trade dress*, prestigiado pela constituição, pela legislação infraconstitucional interna e transnacional, tem função similar à da marca, denominada pela doutrina "para-marcárias".

Nesse diapasão, Maria Alicia Lima assinala que o *Trade Dress* é "a vestimenta de um produto ou serviço", "o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público":

Assim, trouxe algumas frases que falam um pouco sobre o *trade dress* e que são bastante adequadas para definir os limites do instituto.

A primeira delas é de um advogado americano Lloyd J. Jassin que assim colocou a definição de *trade dress*: "produtos, assim como pessoas, têm personalidade; e uma personalidade vencedora é o bem mais valioso de um titular de marca. Um elemento chave da personalidade de um produto é a sua embalagem; a imagem comercial de um produto é conhecida pelo termo *trade dress*."

Na própria definição do termo *trade dress* já se encontra uma primeira interpretação que seria a vestimenta de um produto, sua roupa. O *trade dress* é o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público; é o *look and feel*, outra expressão que revela bastante o espírito do *trade dress*, a identidade visual.

A proteção aqui no Brasil não é formal, na medida em que não existe a possibilidade de fazer um registro, **mas é protegida sob o instituto de combate à concorrência desleal. E é isso que tem sido a nossa vivência em relação a esse assunto.**

[...]

Estes eram os exemplos que queria trazer, apenas para ressaltar que, independente do produto, **nos parece que existe uma tendência, não só no Brasil como em outros países do mundo, de realmente reconhecer que o conjunto de elementos e imagens de uma marca, ou seja, sua vestimenta, também devem ser protegidos e não apenas aqueles elementos que foram registrados nos órgãos de proteção à propriedade intelectual.** (LIMA, Maria Alicia. **Pirataria e Contrafação: da propriedade intelectual ao Trade Dress**, Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, ABPI, 2008, ps. 69-70)

Menciona-se bem recente precedente da Terceira Turma, REsp 1.677.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA

## PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL.

[...]

4 - A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida.

5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido.

**7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.**

8 - Recurso especial provido.

(REsp 1677787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse mencionado precedente, Sua Excelência dispôs:

Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos e serviços sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que sua colocação no mercado pode também advir de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes. Como exemplos notórios, pode-se citar a garrafa da *Coca-cola*, o chocolate *Toblerone* e o solado vermelho dos sapatos *Louboutin*.

Assim, é usual que a identificação de determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário. Segundo anota Vinícius de Almeida Xavier, “em específicas situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a distintividade”.

O *trade dress* (conjunto-imagem) é, portanto, a denominação conferida ao conjunto de características visuais que forma a aparência geral de um produto ou serviço. Consoante ensinamento de Denis Borges Barbosa, “por *trade dress* podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível” (*Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. Novembro de 2011. Disponível em <http://bit.ly/2xR15Bl>. Consulta realizada em 7/9/2017).

Nesse contexto, à vista da possibilidade de conjuntos-imagem marcantes e bem sucedidos, sobretudo aqueles cujos produtos ou serviços são famosos por seu elevado grau distintivo, serem copiados por imitadores que buscam apropriação indevida desse reconhecimento perante o público consumidor, doutrina e jurisprudência, tanto brasileira como estrangeira, passaram a admitir a tutela jurídica do *trade dress*.

[...]

No âmbito infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) veicula normas específicas destinadas à inibição da concorrência desleal, dentre as quais releva mencionar: (i) o art. 2º, V, segundo o qual a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se, dentre outros meios, mediante repressão à concorrência desleal; (ii) o art. 195, III, que considera crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela alheia; e (iii) o art. 209, que garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de danos causados por atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

O que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir, no que importa à espécie, é, portanto, o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio pela adoção de práticas que causem confusão entre produtos ou serviços concorrentes, resultando em prejuízo ao respectivo titular e/ou ao público consumidor.

[...]

Não se pode olvidar que também o Código de Defesa do Consumidor, ainda que sob ótica distinta daquela da LPI, constitui instrumento que alberga normas que podem ser aplicadas para proteção do *trade dress*, conforme se depreende da interpretação de seus arts. 4º, , , e .

Isso porque a confusão gerada pela utilização de signos distintivos alheios lesa os consumidores, ferindo seu direito de livre escolha e violando princípios consumeristas fundamentais.

[...]

Esse pressuposto exige que os elementos que formam o conjunto-imagem não possam ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido. É dizer, quando as características gráfico-visuais estejam dispostas de determinada forma por exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto ou serviço, não se lhe confere proteção jurídica.

Sobre o tema, Denis Barbosa é categórico ao afirmar que apenas “têm proteção contra a concorrência ilícita os **elementos não funcionais** das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal)” (*op. cit.*, sem destaque no original).

[...]

Imprescindível, igualmente, para que se reconheça proteção ao conjunto-imagem, haver possibilidade de **confusão** ou **associação indevida** entre os produtos ou serviços, práticas anticoncorrenciais apta a ensejar desvio de clientela.

[...]

Por fim, mas não menos importante, é necessário ressaltar que a tutela jurídica conferida ao *trade dress* – quando violada a lealdade concorrencial – independe de eventual amparo específico conferido formalmente pelos órgãos competentes a elementos autônomos que o integram, como a que pode resultar de eventual registro da marca ou do desenho industrial ou, ainda, do direito autoral. Isso porque a proteção ao conjunto-imagem é autônoma, fundamentando-se, conforme já demonstrado, na repressão à concorrência desleal (art. 2º, V, da LPI), e não, necessariamente, nos institutos formais de direito de propriedade intelectual.

[...]

O dano se configura quando ocorre violação a um interesse protegido pelo ordenamento jurídico, sendo certo que, conforme entendimento desta Turma julgadora acerca de infrações a direitos de propriedade intelectual, a LPI autoriza a reparação do dano material não a condicionando à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito, até porque, na grande maioria dos casos em que essas violações ocorrem, a prova é difícilíssima de ser feita (REsp 1.372.136/SP, DJe 21/11/2013, e REsp 1.635.556/SP, DJe 14/11/2016).

[...]

Os danos alegados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao seu direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem de seus motores *Honda GX*, não havendo, portanto, necessidade de comprovação dos prejuízos suportados, que se consubstanciam na própria violação desse direito e derivam da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano, assim, confunde-se com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa fática assentada.

Por derradeiro, registre-se que a apuração dos valores devidos a título de reparação por danos materiais deve ser feita em fase de liquidação de sentença, por arbitramento.

Nessa esteira, com relação aos afirmados prejuízos de ordem extrapatrimonial, ressaem também claro do acórdão recorrido, pois os danos morais *in re ipsa* têm sido reconhecidos pela jurisprudência em caso análogo de contrafação, e foi apurada a violação ao *trade dress*, pela grande semelhança das embalagens de produtos das partes.

Constitui, inequivocamente, importante elemento do aviamento, que integra o estabelecimento. Assim, respeitada a posição contrária, penso que recusar sua feição econômica por caracterizar bem imaterial, é ignorar todos os avanços da ciência jurídica no tocante à matéria, as disposições infraconstitucionais e constitucional e os compromissos internacionais do Estado brasileiro que protegem o direito de uso exclusivo, e também os consumidores.

Nesse passo, é bem de ver que a apuração imediata dos danos não contempla a celeridade, a economia, a efetividade processual, a tutela da propriedade intelectual e dos direitos do consumidor. **Isso porque, nesse tipo de ação, por um lado, a final, a violação pode nem mesmo ser constatada e, por outro lado, se constatada, a apuração, nessa fase processual, só retardará desnecessariamente a cessação do dano, mantendo-se o efeito danoso de diluição do conjunto-imagem ou da marca e de confusão aos consumidores.**

Note-se o escólio doutrinário:

Talvez a maior dificuldade nas ações indenizatórias no âmbito da propriedade industrial resida na comprovação do dano sofrido pelo prejudicado, ou seja, demonstrar que, de fato, o proprietário do direito lesado sofreu perdas e danos em virtude da contrafação praticada por terceiro. **Nesse sentido, João da Gama Cerqueira, em seu memorável *Tratado da Propriedade Industrial*,**

**vol. 1, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 284, salienta que "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 exigi-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.** Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raro os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca."

**Resumindo a lição de Gama Cerqueira, diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador, ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência de violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação.**

[...]

Independentemente do critério eleito pelo prejudicado, os lucros cessantes **serão efetivamente apurados na fase de liquidação de sentença, como previsto no art. 603 do Código de Processo Civil ("procede-se a liquidação, quando a sentença não determinar o valor...").** Isso porque, na esmagadora maioria dos casos, a sentença que condena o réu ao pagamento de lucros cessantes é ilíquida, devendo o *quantum debeat* ser apurado mediante liquidação por arbitramento (arts. 606 e 607 do Código de Processo Civil). Assim, será nomeado um perito, que irá apurar os lucros cessantes a que tem direito o prejudicado, com base em um dos critérios previstos no art. 210 da Lei da Propriedade Industrial, previamente indicado no pleito inicial.

[...]

Talvez a única exceção, que dispensaria a liquidação por arbitramento, seja na hipótese de o prejudicado ter optado pelo critério previsto no inciso III, do art. 210 para apurar os lucros cessantes. Nesse caso, o prejudicado poderá fornecer, independentemente de perícia técnica, todos os elementos necessários para a apuração do *quantum debeat*, já que os lucros cessantes serão determinados pela 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. Vale lembrar que o único legitimado para determinar qual o real valor dessa licença é o próprio prejudicado, tomando por base licenças por ele anteriormente concedidas para terceiros. (SIEMSEN, Instituto Dannemann. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, ps. 433-442)

Nesse contexto, é fundamental destacar o texto do artigo 209 da Lei 9.279/96, pois garante o direito de o prejudicado ser indenizado por prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre produtos e serviços postos no comércio, mesmo quando não tenham previsão expressa na lei. **Vale dizer, independentemente de a lei ter previsto a situação, sempre que o juiz aferir a existência de um ato de violação de direito de propriedade industrial ou de um ato de concorrência desleal, deverá condenar o responsável a ressarcir as perdas e danos decorrentes.**

[...]

Quando, no ressarcimento devido ao prejudicado, houver de serem calculados lucros cessantes, **determinou o legislador que fosse seguido o critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:** (1) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou (2) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (3) **a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse explorar o bem.** (MAMEDE, Gladston. *Manual de direito empresarial*. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 301)

Ademais, a conduta das rés não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I e VI, do Código de Defesa do Consumidor, cuja rápida definição para cessação desses atos, sobrelevam aos interesses da parte:

**Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:** (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

**I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;**

[...]

**VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;**

Com efeito, penso que, tendo o acórdão recorrido reconhecido os danos materiais e morais, indicando claramente algumas condutas ilícitas praticadas pelas rés, é patente a obrigação de indenizar, que, à luz da causa de pedir e do pedido, demandará o arbitramento pericial do montante a que faria jus as autoras, **inclusive para exame dos danos extrapatrimoniais**, aferindo o prestígio e a boa fama das lesadas e de seus produtos.

Deveras, a jurisprudência do STJ, consoante demonstrado no retromencionado precedente da Terceira Turma, REsp 1.677.787/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que há presunção da ocorrência de prejuízo quando se constata o uso indevido de elementos que servem para distinguir os produtos ou serviços, uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, v.g., no desvio de clientela e confusão entre as empresas e qualidade de seus produtos, acarretando inexorável dano material e moral, assim como, não raramente, risco à própria solvência da empresa.

À guisa de exemplo:

CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **MARCA. USO INDEVIDO.** DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.

1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida.

Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

**2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.**

3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1174098/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011)

MARCA. Título de estabelecimento. Prejuízo. Lucro cessante. Prova.

**- A prova do dano (lucros cessantes) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o deferimento de indenização a esse título, salvo quando do próprio fato surge a certeza do prejuízo, como ocorre com a colocação de produto no mercado com a marca de outrem.**

- No caso de nome do estabelecimento de ensino, era necessária a prova do prejuízo, que não foi feita.

- Recurso conhecido e provido.

(REsp 316.275/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2001, DJ 19/11/2001, p. 283)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.

**1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.** Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 51.913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012)

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

**- 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, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.**

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.

- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais.

- Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295)

Isso porque é a própria lei que presume a existência dos danos materiais, sendo decorrência natural da violação da concorrência do mercado. A norma, inclusive, estabelece critérios específicos para se melhor alcançar o *quantum debeatur*.

Nesse passo, define o art. 208 da LPI que "a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido", tendo os dispositivos correspondentes assentado que:

**Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei**, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

**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.**

A norma, em nenhum momento, condiciona a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente à violação do *trade dress*, o desvio de clientela, a confusão entre produtos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos.

O dispositivo autoriza a reparação material se houver "*ato de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal*", ou seja, a demonstração do dano perpassa pela comprovação da existência do fato - uso indevido do conjunto-imagem.

Ademais, como dito, deve-se levar em consideração que a referida prova é, no mais das vezes, de difícilíssima demonstração:

**Diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador, ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência da violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação**

(IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei de propriedade industrial*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 488)

Esse também é o posicionamento da Casa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. INSULFILM. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1- Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora em 10/10/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos.

3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

**4- O dano patrimonial causado ao titular de direito de marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despicienda a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.**

5- Recurso especial provido.

(REsp 1635556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. REGISTRO. NULIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRAFAÇÃO RECONHECIDA. SUBSEQÜENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA EMPRESA LESADA. PERÍODO A SER CONSIDERADO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. LEI N. 5.772/1971, ART. 59.

I. Ainda que obtido o registro de marca perante o INPI pelas empresas-rés, a cerrada oposição da autora que detinha marca anterior, consubstanciada por notificação e ações judiciais que culminaram com a decretação da nulidade do registro daquela pelo reconhecimento de contrafação geram, para a responsável, a obrigação de indenizar pelos prejuízos, com efeito retroativo à época em que configurado o ilícito.

II. Ausência de boa-fé das rés, na conclusão do acórdão estadual, que não tem como ser revista em sede especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

**III. Em determinadas circunstâncias, caso dos autos, é possível se presumir, de logo, a ocorrência de prejuízos pela mera demonstração da contrafação, além do que alguns deles foram já referidos pelo aresto objurgado, remetida a apuração da extensão total dos danos para a fase de liquidação por artigos.**

IV. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos.

(REsp 125.694/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 28/11/2005, p. 291)

No tocante ao dano moral, quando presente a vulneração da marca ou do *trade dress*, deve ser mais aprofundado, merece destaque precedente da Terceira Turma do STJ, que definiu a tese de que "na contrafação, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como consequência, **também o fabricante não pode ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, 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**" (REsp 1032014/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 04/06/2009).

Não se pode olvidar, ademais, que o *trade dress* do produto juntamente com a marca, muitas vezes, é o ativo mais valioso da empresa, sendo o meio pelo qual o empresário consegue, perante o mercado, distinguir e particularizar seu produto ou serviço, enaltecendo sua reputação.

Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido do *trade dress*, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e imagem da empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado, além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou

serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

Como máxima de experiência e por lógica, em regra, o causador do dano busca parasitariamente associar seu produto ou serviço a um de maior qualidade e/ou prestígio - o que acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer do *trade dress* alheio.

Como sabido, "em função da diversidade do dano moral pretendido, tem-se aceito um tratamento diferenciado no que se refere ao ônus probatório" (CAHALI, Yussef Said. *Dano moral*. São Paulo: RT, 2005, p. 811), sendo o dano moral *in re ipsa* justamente aquele que se extrai não exatamente da prova de sua ocorrência, mas da análise da gravidade do ato ilícito em abstrato.

Vale dizer, a comprovação da gravidade do ato ilícito gera, *ipso facto*, o dever de indenizar, em razão de uma presunção natural, que decorre da experiência comum, de que, nessa hipótese, ordinariamente, há um abalo significativo da imagem, reputação ou honra da pessoa.

Com efeito, "em alguns casos, como na hipótese de ofensa à honra, por calúnia, difamação ou injúria, o dano moral está ínstio na ofensa e dessa forma se prova por si. O dano moral emerge *in re ipsa* das próprias ofensas cometidas, sendo de difícil, para não dizer impossível, averiguação" (VALTER, Wladimir. *A reparação do dano moral no direito brasileiro*. Campinas: E.V. Ed., 1994, p. 309).

Com efeito, a Quarta Turma, por ocasião do julgamento do no AgRg no AREsp 395.426-DF, definiu como sendo dano moral objetivo, *in re ipsa*, todo aquele dano que atingir direito da personalidade (imagem e honra), independentemente da perquirição acerca das características subjetivas do lesado, para fins do dever de indenizar.

O eminente Ministro Marco Buzzi, em seu voto condutor, enfrentando a difícil questão da caracterização do prejuízo extrapatrimonial, diante da complexidade e diversidade das situações da vida, estabeleceu a distinção entre dano moral objetivo e subjetivo, *verbis*:

Se de um lado a possibilidade de compensação dos danos morais já não suscita maiores dúvidas (sendo, aliás, material sumulada – enunciado 37/STJ), de outro, há questões decorrentes, sobretudo no que se refere à caracterização do prejuízo extrapatrimonial e aos critérios para arbitramento da indenização, que se tornaram foco de discussão, consubstanciando desafio à doutrina e à jurisprudência.

Nesse contexto, situa-se a controvérsia instaurada por meio do apelo extremo, porque relacionada à configuração do dano extrapatrimonial em casos de saque indevido de numerário depositado em conta poupança.

**Definições/conceitos e teorias foram desenvolvidas para solucionar ou, ao menos, contribuir para o enfrentamento de casos cuja discussão**

**cinja-se à caracterização do prejuízo extrapatrimonial. Por todas e pela pertinência, cita-se aquela que classifica o dano moral em objetivo e subjetivo, pois, consoante a seguir exposto, tal distinção fornece ao intérprete maiores elementos para o reconhecimento da possibilidade de compensação dos aludidos danos, diante da complexidade e diversidade das situações da vida.**

A partir de tal desenvolvimento doutrinário, mais do que simples efeito de lesão, o dano extrapatrimonial é aquele que incide sobre objetos próprios, sobre bens da vida autônomos, consistindo em gênero, no qual haverá espécies.

**No particular, evocando a definição formulada por Miguel Reale, LUIZ RENATO FERREIRA DA SILVA define o dano moral subjetivo como o 'que se correlaciona com o mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento intransferíveis, porque ligados a valores de seu ser subjetivo, que o ato ilícito veio penosamente a subverter...' (Da legitimidade para postular indenização por danos morais. Revista Ajuris, Porto Alegre, nº 7, p. 18-205, julho/1997, p. 186-188)**

**Acrescenta o mencionado autor, ainda, que além deste bem da vida, há outros que não são apenas subjetivos, mas que contém uma objetividade e que são comuns a todas as pessoas. [...] Trata-se dos chamados direitos da personalidade. Estes são direitos vinculados à qualidade que todos os homens e as entidades personalizadas têm de serem sujeitos de direito. Revestido da capacidade de direito, o indivíduo ou o ente personalizado adquire uma gama de direitos decorrentes da própria investidura da personalidade. ' (idem)**

**Portanto, a par das lesões a direitos da personalidade (imagem, honra, privacidade, integridade física), o que podemos denominar de dano moral objetivo e, ainda, que ensejam um dano a partir da simples violação da proteção a eles conferida, surgem situações outras, que, embora não atinjam diretamente tal complexo de direitos, também consubstanciam dano extrapatrimonial passível de compensação, por se relacionarem com um mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento intransferíveis, que o ato ilícito ou antijurídico veio a subverter.**

**Assim, enquanto a primeira categoria traduz um dano aferível de plano, com a mera lesão a um direito de personalidade, a segunda pressupõe uma maior investigação do caso concreto, a fim de que sejam examinadas as suas peculiaridades e, ao final, de definir se aquela determinada hipótese fática e suas repercussões e desdobramentos, embora não tenham atingido um direito de personalidade, ultrapassaram o que se entende por mero aborrecimento e incomodo, atingindo sobremodo a integridade psíquica do sujeito.**

Com a devida vênia a entendimento diverso, é sob a ótica desta segunda categoria – danos morais subjetivos, os quais reclamam uma análise mais pormenorizada das circunstâncias do caso concreto -, que deve ser procedido o exame acerca do reconhecimento ou não de dano extrapatrimonial passível de compensação em hipóteses como a dos autos – saque indevido de numerário depositado em conta poupança.

Assim, o dano moral, por efetiva violação de marca ou *trade dress* é aferível

*in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - revelando-se despendida a demonstração de prejuízos concretos ou comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal distintivo, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.

Note-se:

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)

Na verdade, tendo em mira que a honra objetiva da empresa se realiza por meio de sua projeção externa, a utilização inadequada e indevida de seus signos identificadores atinge frontalmente seu bom nome e sua reputação e de seus produtos e/ou serviços no mundo civil e empresarial onde atue. O fato gerador da utilização indevida da marca gera o correspondente resultado dano moral.

Com relação ao direito comparado, verifica-se do TGI Paris que:

O advogado Hervé Maccioni, em sua obra *L'Image de Marque*, dá-nos conta de que os tribunais franceses há muito reconhecem a presença de prejuízo à imagem de uma marca famosa diante de sua contrafação. Decisão de 1987 do TGI Paris reconheceu que "*en faisant usage de ces marques - Chanel - sur des vêtements de très médiocres qualités et sous une forme particulièrement commune, X a porté atteinte à l'image de marque de la société Chanel*."

Em uma outra decisão memorável, o mesmo tribunal francês sentenciou que o simples fato de expor ao público, oferecendo ao consumo produtos contrafeitos ostentando indevidamente a marca Hermès, deteriorava a boa reputação do verdadeiro fabricante, causando-lhe prejuízo à imagem.

(TGI Paris, 10 novembre 1987, PIBD 1988, 431-III-165; TGI Paris, 25 octobre 1990, PIBD 1991, 492-III-68 *Apud* OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito das marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 91)

A doutrina estrangeira também expõe que:

Francis Elvinger relata o pensamento de um industrial que ilustra perfeitamente o valor que a imagem de uma marca pode atingir. Segundo Elvinger, um industrial teria declarado que, posto diante da alternativa de perder suas

usinas, ou perder sua marca, que identifica a reputação que sua empresa criou com trabalho e investimentos em publicidade durante vinte anos, optaria por queimar as usinas; afinal novas fábricas podem ser construídas em noventa dias, bastando, para isso, ter capital suficiente, enquanto que nenhum capital substitui a impressão criada pela marca famosa na mente do consumidor.

(ELVINGER, Francis. *La marque, son lancement, as vente sa publicité*, Librairie d'Economie commerciale, p. 20 *Apud* OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito das marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 91)

Nesse sentido, em julgado bem recente, a Terceira Turma reiterou:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafeição, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

**5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.**

**6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafeição -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.**

7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8- Verba compensatória arbitrada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

Nessa toada, conforme consignou o Ministro Cesar Asfor Rocha no REsp 214.053/SP, para se estipular o valor do dano moral devem ser consideradas as condições pessoais dos envolvidos, evitando-se que sejam desbordados os limites dos

bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito, para que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além da reparação do gravame suportado (REsp 214053/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2000, DJ 19/03/2001, p. 113).

Com efeito, na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa demandada, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (RSTJ 112/216).

Assim, é preciso ponderar diversos fatores para se alcançar um valor adequado ao caso concreto, para que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro lado, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado, a demonstrar, no caso concreto, também ser recomendável o arbitramento, juntamente com os danos materiais, em liquidação de sentença.

Cumprido, ainda, fazer uma importante ressalva acerca da natureza desses danos morais.

Consoante disposto no art. 52 do CC, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. É dizer, segundo entendo, ressaltando o dispositivo, a extensão, no que couber, da proteção dos direitos da personalidade, e não, evidentemente, a sua atribuição às pessoas jurídicas.

Dessarte, esclarece a Súmula 227/STJ, editada em 1999, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Na verdade, em que pese a celeuma no âmbito doutrinário, e como se extrai da leitura do art. 52 do CC, não se está a "humanizar" a pessoa jurídica.

Segundo entendo, essas disposições não destoam do que propugna o enunciado 286 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, ao propor a tese de que os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos.

O próprio enunciado aprovado na III Jornada, também de Direito Civil do CJF, reconhece a existência desses danos, ao propor que, **na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica**, o fato lesivo, como dano eventual, deve ser devidamente demonstrado.

As pessoas jurídicas, em verdade, não têm direitos da personalidade, cujas características se vinculam aos atributos do ser humano. A despeito disso, alguns

aspectos relevantes dos direitos da personalidade podem - na verdade, devem, em vista do disposto no art. 52 do CC - ser estendidos à pessoa jurídica, pois interessa ao ente personalizado preservar sua boa fama, punindo-se condutas hábeis a deslustrá-la. (PELUSO, Cezar (coord.). *Código civil comentado*. 6 ed. Barueri: Manole, 2012, p. 62).

Dessarte, e como bem pondera Pablo Malheiros da Cunha Frota com remissão à doutrina de Junqueira de Azevedo e Maria Celina Bodin de Moraes, não se está a falar de aspectos inerentes à condição humana, e nem a infirmar a função da pessoa jurídica de desenvolver as potencialidades da pessoa humana, **mas em reparação de danos morais que**, na precisa e festejada expressão cunhada por Maria Celina Bodin de Moraes, **têm caráter institucional, como, v.g., lesão ao bom nome, à imagem-atributo, à privacidade, à reputação, às qualidades, ao apreço e à fama.** (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da (Coords.). *Responsabilidade civil contemporânea: estudos em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa*. São Paulo: Atlas, 2011, p. 559)

Confira-se:

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.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja **prejuízo moral à pessoa jurídica** quando se constata o uso indevido da marca. **A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.**

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

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

Essa é também a lição de Maria Helena Diniz:

No nosso entender, as pessoas jurídicas têm direitos da personalidade como o **direito ao nome, à marca, à honra objetiva, à imagem, ao segredo etc.**, por serem dotados de personalidade pelo ordenamento jurídico-positivo. Havendo violação desses direitos, as pessoas jurídicas lesadas poderão pleitear, em juízo, a reparação pelos danos, sejam patrimoniais, sejam morais. Tais direitos lhes são reconhecidos no mesmo instante da sua inscrição no registro competente, subsistindo enquanto atuarem e terminando com o cancelamento da inscrição das pessoas jurídicas. Para acarretar responsabilidade civil por dano moral à pessoa jurídica, o ato lesivo e o dano eventual deverão ser comprovados. (DINIZ, Maria Helena. SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coord.). *Código civil comentado*. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 126).

**3.** Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial interposto por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A., para reconhecer o direito à reparação dos danos materiais e morais, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, fixando honorários advocatícios no percentual de 18% do valor atualizado da causa, estabelecendo, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo aos patronos das rés 30% dos honorários advocatícios, em vista da sucumbência recíproca.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 04 de dezembro de 2018.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO  
Relator