

MANDADO DE SEGURANÇA

INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO

Recurso

Recurso Especial 466.761

Relator

SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA

AÇÃO DE RECONHECIMENTO SOB RITO ORDINÁRIO — PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - CONTRAFAÇÃO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS AO TITULAR DA MARCA - COMPROVAÇÃO

EMENTA

ACÓRDÃO: Recurso Especial nº 466.761 - RJ (2002/0104945 - 0) EMENTA 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. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. Os Srs. Ministros CASTRO FILHO, ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, ARI PARGENDLER e CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO votaram com a Sra. Ministra Relatora. Sustentou oralmente, o Dr. Luiz Cláudio Kastrup, pelos recorrentes. Brasília (DF), 03 de abril de 2003(Data do Julgamento). Ministra NANCY ANDRIGHI - Relatora RELATÓRIO Cuida-se de Recurso Especial em ação de conhecimento sob o rito ordinário, interposto por Louis Vuitton Distribuição Ltda. e outro com fulcro nas alíneas 'a' e 'c' do permissivo constitucional. Os ora recorrentes propuseram ação de conhecimento sob o rito ordinário em face de Caliente Comércio de Modas Ltda, ora recorrida, tendo por objeto: (a) a busca e apreensão de produtos falsificados, (b) a imposição de obrigação de não fazer consistente na não comercialização de tais produtos, sob pena de multa (pedido cominatório), (c) a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais derivados da comercialização indevida de produtos objetos de contrafação. O MM. Juiz de primeiro grau (f. 565/571) julgou o pedido procedente em parte para confirmar a busca e apreensão dos bens, impor obrigação de não fazer às ora recorridas (sob pena de multa) e condená-las ao pagamento de danos morais, fixados em 50 salários mínimos. O e. Tribunal de origem, por sua vez (f. 643/656): (a) conferiu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto pelas ora recorridas, para afastar a condenação em danos morais, ao fundamento de inexistir nos autos prova de que a contrafação desabonou o conceito moral da ora recorrente, e (b) negou provimento ao recurso da ora recorrente para manter a improcedência do pedido de condenação em danos materiais, ao fundamento de que o prejuízo - redução nas vendas dos artigos comercializados pela ora recorrente - não restou comprovado. Os embargos de declaração interpostos foram acolhidos para se reconhecer a existência de sucumbência recíproca. A ora recorrente sustenta em suas razões de recurso especial que o v. acórdão recorrido: I e II - ao não condenar as recorridas ao pagamento de danos materiais, violou os arts. 208, 209 e 210 da Lei nº 9.279/96, bem como divergiu de precedentes jurisprudenciais, uma vez que a mera existência de contrafação implica o reconhecimento da ocorrência do dano; a quantificação desse, por sua vez, deve

ser realizada em liquidação de sentença; e III - ao não condenar as recorridas ao pagamento de danos morais, divergiu de precedente jurisprudencial que acolhe a tese de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Houve contra-razões (f. 720/748). A Presidência do e. Tribunal a quo admitiu o recurso especial (f. 750/754). É o relatório. VOTO Da existência de danos materiais A questão posta a desate consiste em saber se a mera existência de contrafação autoriza a condenação em danos materiais, ou se, ao contrário, os danos materiais serão devidos se houver prova não apenas da existência de contrafação, mas da efetiva comercialização do produto falsificado. I - Do recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial quanto à existência de danos materiais. No que respeita ao dissídio apontado, deve-se observ