



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020453-53.2011.815.2001.

ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

APELANTE: Autoclub Veículos e Peças Ltda.

ADVOGADO: Túlio Terceiro Neto Parente Miranda.

APELADO: Novo Rumo Comércio de Veículos Ltda.

ADVOGADO: José Dias Neto.

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO DE MARCA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO. USO DE MARCA REGISTRADA SEM A DEVIDA LICENÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

“O uso indevido de marca registrada enseja reparação por danos materiais e morais causados ao seu criador, desde que comprovados, bem como a imposição de obrigação de não fazer, para que cesse a utilização não autorizada da propriedade industrial alheia” (TJMG; APCV 1.0702.10.076341-7/001; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 03/12/2014; DJEMG 12/12/2014).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação Cível n.º 0020453-53.2011.815.2001, em que figuram como Apelante Autoclub Veículos e Peças Ltda., e como Apelada Novo Rumo Comércio de Veículos Ltda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o voto do Relator, **em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.**

VOTO.

Autoclub Veículos e Peças Ltda. interpôs **Apelação** contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 51/56, nos Autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais por ela intentada em face de **Novo Rumo Comércio de Veículos Ltda.**, que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando à Apelada que se abstinisse de utilizar a marca NOVORUMO/NOVO RUMO, julgando, por outro lado, improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que não restou comprovado o suposto dano moral, por entender que o mero aborrecimento com a utilização de marca registrada não é suficiente para ensejar o dever de indenizar.

Em suas razões, f. 59/65, alegou que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prova do dano moral, devendo, apenas, ser comprovado o fato que o gerou, sustentando que, tendo a Sentença disposto que houve a prática de ato ilícito da Apelada pela utilização de marca de sua propriedade, não seria necessária a comprovação do dano moral.

Requeru o provimento da Apelação para que a Sentença seja reformada e o pedido julgado totalmente procedente, com a condenação da Apelada ao pagamento da indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Devidamente intimada, f. 67, a Apelada não apresentou contrarrazões ao Apelo, consoante Certidão de f. 67-v.

A Procuradoria de Justiça ofertou Parecer, f. 72/75, opinando pelo desprovimento da Apelação.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 58, pelo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, **dele conheço.**

É assente na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça¹ e dos Tribunais de Justiça pátrios² o entendimento de que para que haja condenação em danos

1 CIVIL E PROCESSO CIVIL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. **AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PERDAS E DANOS.** ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 209 e 210 da Lei 9.279/96. 1. Ação de abstenção de uso de marca c/c perdas e danos, ajuizada em 13.12.2010. Recurso especial concluso ao Gabinete em 05.04.2013. 2. Discussão relativa aos critérios para fixação do valor da reparação por dano material decorrente de contrafação de marca e ao cabimento de compensação por danos morais. [...] 7. **Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação.** [...] Ausência de demonstração do efetivo dano moral na hipótese. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1372136 / SP RECURSO ESPECIAL 2013/0061025-2; Rel. Min. Nancy Andrighi; Terceira Turma; Julg. 12/11/2013; DJe 21/11/2013)

RECURSOS ESPECIAIS. **PROPRIEDADE INDUSTRIAL.** DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. **USO INDEVIDO DE MARCA.** DESVIO DE CLIENTELA. **NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL IPSO FACTO.** [...] 2. **Nas situações referentes à violação de direito de propriedade industrial, nem sempre esta Corte Superior considera a ocorrência de dano moral ipso facto, exigindo a demonstração da lesão à honra ou à reputação do titular da marca. Essa lesão ocorre, p. ex., quando há falsificação de produtos, com a vulgarização da marca vítima de contrafação, situação em que a lesão ao direito de imagem do titular da marca não depende de prova.** 3. Na hipótese, o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois considerou inexistir dano moral ipso facto, diante das peculiaridades do caso, em que as partes litigantes mantinham relacionamento comercial anterior, que ensejou a venda, exclusivamente, de estoque remanescente do produto autêntico, com desvio de clientela decorrente do uso de embalagem com marca diversa da do fabricante, porém com a devida identificação deste. Então não se reconheceu o dano moral. 4. Recurso especial da distribuída conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da ex-distribuidora não conhecido. Recurso especial da nova distribuidora conhecido e desprovido. (REsp 1179125 / RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0033260-8; Rel. Min. Raúl Araújo; Quarta Turma; Julg. 01/12/2011; DJe 30/03/2012)

2 APELAÇÃO CÍVEL. **AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DA MARCA "NEVADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.** ONUS DA AUTORA. ARTIGO 333, INCISO I, CPC. **Para que haja condenação em danos morais e materiais pelo uso indevido de marca de forma a confundir o cliente, necessário se faz a demonstração do dano sofrido.** É do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do CPC. (TJMG; APCV 1.0183.10.009047-5/002; Relª Desª Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 24/06/2015; DJEMG 02/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO DE MARCA REGISTRADA SEM A DEVIDA LICENÇA. CESSAÇÃO DE USO DEVIDA. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA. DANO EMERGENTE E DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.** **O uso indevido de marca registrada enseja reparação por danos materiais e morais causados ao seu criador, desde que comprovados, bem como a imposição de obrigação de não fazer, para que cesse a utilização não autorizada da propriedade industrial alheia.** A utilização da marca sem pagamento de remuneração confere ao seu criador direito a ser indenizado por lucros cessantes, nos termos do art. 210, III, da Lei n. 9.279/96. **Ausente a comprovação de danos emergentes e de danos morais, revela-se indevida a reparação respectiva.** Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 1.0702.10.076341-7/001; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 03/12/2014; DJEMG 12/12/2014)

morais pela utilização não autorizada de marca cuja propriedade industrial se encontre devidamente registrada, necessário se faz a demonstração do dano sofrido.

In casu, a Apelante comprovou o uso indevido da marca que havia registrado em seu nome, ilicitude consubstanciada na violação ao disposto pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), sem, contudo, apresentar quaisquer elementos que demonstrassem indícios do dano alegadamente sofrido, máxime na hipótese concreta de empresas com atuação em Estados diversos e com público-alvo diferente, sem qualquer prova contundente do prejuízo imaterial à sua imagem, que não se pode presumir.

Posto isso, **conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.**

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 21 de setembro de 2015, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando, além deste Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. Na espécie, embora o conjunto probatório demonstre a ocorrência da contrafação, não há comprovação concreta acerca do alegado prejuízo moral. Recurso desprovido. (TJRS; AC 0131703-25.2015.8.21.7000; Restinga Seca; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 27/05/2015; DJERS 03/06/2015)

AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Pretensão em razão de utilização não autorizada da marca mista "Black Sheep" e da imitação de uma ovelha negra também protegida pelo registro na comercialização de vestuário de moda jovem. Sentença de procedência em parte apenas para vedar o uso da expressão "Black Sheep", com imposição de multa diária de R\$ 1.000,00 no caso de descumprimento. Data da distribuição da ação: 10/06/2008. Valor da causa: R\$ 50.000,00. Redistribuído por força da Resolução 643/2014. Apela a ré sustentando nulidade parcial da sentença por não responder embargos de declaração; imitação desautorizada da figura de uma ovelha negra inserida na marca registrada; possibilidade de gerar confusão por indevida associação; pugna pela condenação por danos materiais a serem apurados em liquidação e morais por arbitramento; majoração da multa da obrigação de não-fazer para R\$ 5.000,00. Cabimento em parte. Preliminar de nulidade da sentença. Insubstância. Questões não respondidas nos embargos de declaração, porque consideradas infringentes devem ser devolvidas à apreciação no bojo das razões recursais. Inteligência do art. 515, § 1º, do CPC. Preliminar rejeitada. Mérito. Embora distintas as duas ovelhas negras, a diferença não é substancial a ponto de afastar o risco de o consumidor cair em erro. Também a imagem impugnada remete para a marca da autora (Black Sheep, ovelha negra em inglês). Imitação vedada. Inteligência dos art. 124, XIX, 189, I, e 195, III, da LPI. Obrigação de indenizar pelo prejuízo material. Valor a ser apurado em liquidação. Inteligência dos art. 209 e 210 da LPI. **Danos morais. Pessoa jurídica. Ausente comprovação de abalo ao seu bom nome ou mesmo de atitude que seja empecilho para seu funcionamento. Inocorrente demonstração de depreciação da imagem da marca pelo uso desautorizado.** Multa. Majoração para reforço de sua natureza coercitiva. Fixação em R\$ 3.000,00. Sentença reformada. Recurso provido em parte para condenar as rés a se absterem de usar comercialmente o desenho de uma ovelha negra no mesmo ramo de atividade comercial da autora; além da responsabilização por danos materiais e majoração da multa diária para R\$ 3.000,00, no caso de descumprimento da obrigação de não-fazer. Ônus da sucumbência atribuído às rés e verba honorária arbitrada em R\$ 5.000,00. (TJSP; APL 0156957-45.2008.8.26.0100; Ac. 7892428; São Paulo; Quinta Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 30/09/2014; DJESP 10/10/2014)