

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ
CURSO DE DIREITO**

ARIANA ALVES DE MELLO

DANOS MORAIS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA

Rio de Janeiro
2022.2

DANOS MORAIS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA

MORAL DAMAGES OF TRADEMARK INFRINGEMENT

Ariana Alves de Mello

Graduando em Direito pelo Centro Universitário São José

Irineu Carvalho de Oliveira Soares

Doutor e Mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense (PPGSD-UFF). Professor do Centro Universitário São José (UNISJ).

RESUMO

Considerando o estudo e a análise jurídica do cabimento de danos morais quando houver violação do direito marcário. Objetiva-se, de fato, demonstrar a viabilidade de aplicar-se o instituto dos danos morais em casos de violação da marca, considerando o importante papel da marca não só como um dos principais ativos de uma empresa, isto é do ponto de vista patrimonial, mas, principalmente, considerando a função social que desempenha e a relevância no mercado atual.

Palavras-chave: Marcas. Violação. Danos Morais

ABSTRACT

Considering the study and legal analysis of the appropriateness of moral damages when there is a violation of trademark law. The objective is, in fact, to demonstrate the viability of applying the institute of moral damages in cases of trademark infringement, considering the important role of the trademark not only as one of the main assets of a company that is from the patrimonial point of view, but mainly considering the social role it plays and its relevance in the current market.

Keyword: Brands. Rape. Moral Damages

INTRODUÇÃO

Este tema aborda o cabimento do dano moral nas hipóteses de lesão à marca, ou seja, trata da conjuntura de reparação por danos morais quando houver infração do direito marcário.

O tema do presente trabalho insere-se no âmbito do chamado “Direito Comercial”, mais precisamente no ramo da Propriedade Industrial, envolvendo, ainda, aspectos relacionados ao Direito Civil, em especial o campo da responsabilidade civil.

Nos dias atuais, o assunto em debate possui extrema relevância. Isso porque a marca é hoje, sem dúvidas, um dos mais valiosos ativos que possui uma empresa, se não, o mais valioso deles. Assim, de forma que se possa assegurar a inviolabilidade do direito que possui o seu titular, necessário se faz a ampliação e a eficácia de medidas jurídicas preventivas e reparadoras.

A proteção jurídica eficaz e efetiva de um registro de marca constitui um dos passos necessários a transmitir segurança e confiança aos investidores, sejam nacionais ou estrangeiros, pois serão decisivos para a escolha da região e do país em que os investimentos serão aplicados.

A evolução e o aperfeiçoamento doutrinário e jurisprudencial dos conceitos e princípios que regem o tema, principalmente sobre dano moral e o dano à imagem (seja esse considerado uma terceira espécie de dano, seja apenas espécie do dano moral), permitem que o objetivo de uma proteção jurídica mais eficiente e efetiva possa ser consolidado.

A inserção e sistematização específica dos direitos da personalidade no Brasil vieram apenas com o Novo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), já que antes não havia uma regulamentação própria e sistemática desses direitos.

Importante demonstrar, porém, que a Carta Magna de 1988 já reconhecia e tutelava no seu art. 5º, inciso X, alguns dos direitos da personalidade, tais como o direito a vida privada, à honra e a imagem, prevendo ainda a obrigação de

Comentado [PICDOS1]: Espaçamento entre linhas de 1,5.

Comentado [PICDOS2]: Letra tamanho 12. Apenas a letra das citações diretas deve ser colocada no tamanho 10.

Comentado [PICDOS3]: Recuo de parágrafo de 1,5 cm

repara o dano decorrente de sua violação. Sendo a tutela da dignidade da pessoa humana primazia do ordenamento jurídico (art. 1º, inciso III da Constituição Federal), e critério legitimador de todas as normas que possam emanar do poder legislativo derivado.

Porém, somente o Código Civil de 2002 reservou um capítulo inteiro à matéria, qual seja o Capítulo II – Dos Direitos da Personalidade, inserido no Título I – Das Pessoas Naturais, no Livro I – Das Pessoas, nos art. 11 a 21.

O artigo 11 estabelece de forma não exaustiva as características dos direitos da personalidade, que além da intransmissibilidade e irrenunciabilidade estabelecidas nos referidos artigos, são estes, ainda, como já visto, absolutos, pois oponíveis *erga omnes*, extrapatrimoniais, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios e necessários.

O Novo Código Civil e a Constituição Federal não são, porém, as únicas fontes normativas dos direitos da personalidade, sendo certa a previsão legal e a tutela de outros direitos aqui não elencados, também estabelecidos em legislação especial.

De forma que a tutela da personalidade deve ser abrangente, capaz de incidir a proteção conferida pelo poder derivado e, em especial, o poder constituinte sob o ditame de salvaguarda da dignidade da pessoa humana a todas as situações, previstas ou não, em que a personalidade seja o ponto de referência objetiva.

Necessário, deixar consignado que o cabimento por danos morais por violação do direito à imagem é independente de eventual dano material, a teor do disposto no art. 5, inciso X da Constituição Federal, sendo certo que é possível a condenação em danos morais por violação à imagem, sem que haja perda em pecúnia ou lucros cessantes ou em prejuízo destes.

Indispensável, ainda, será discorrer brevemente sobre o “dano”, particularmente, o instituto do dano moral, já que o tema propõe justamente defender a sua aplicação quando ocorrer a infração de um signo marcário. Entretanto, não é o objetivo aprofundar o tema em todas as suas vertentes, limitando-se a discussão ao seu conceito e natureza jurídica e a sua aplicação a luz da legislação pertinente, quando proveniente do uso indevido e desautorizado da marca.

Por fim, será realizada a abordagem conclusiva do próprio tema, isto é, a reparação por danos morais de violação do direito de marca, sustentando a sua aplicabilidade, os limites dessa aplicação e os contornos estabelecidos pela jurisprudência.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

De acordo com a Convenção de Paris, a Propriedade Industrial visa a proteção da patente de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão à concorrência desleal.

Ainda consoante este diploma, a Propriedade Industrial deve ser compreendida na sua mais ampla concepção, estendendo o âmbito da sua proteção para além da indústria e comércio, às indústrias agrícolas, extrativas, e a todos os produtos ou naturais.

A Lei de Propriedade Industrial brasileira contém preceito semelhante. Segundo o disposto no art. 2º da referida norma:

Art. 2. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II – concessão de registro de desenho industrial;
- III – concessão de registro de marca;
- IV – repressão às falsas indicações geográficas; e
- V – repressão à concorrência desleal.

Como se pode observar, a tutela garantida pela legislação à Propriedade Industrial tem como fundamento o reconhecimento do interesse social desta, bem como a sua contribuição para o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Já o art. 3º do mesmo diploma estende esta proteção aos pedidos de patentes ou de registro provenientes do exterior e depositados aqui, desde que por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no

Comentado [PICD054]: Fonte tamanho 10.

Comentado [IS5R4]: Ok!

Brasil, bem como aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Uma vez estabelecido o âmbito de proteção da Propriedade Industrial, cabe tratar com maior rigor instituto objeto do presente trabalho, qual seja, a marca.

CONCEITO E TIPOS DE MARCA

Para Requião¹, “a *marca* é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço”. Já para Luis Eduardo Bertone e Guilherme Cabanellas de Las Cuevas, a marca é “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e serviços para identificá-los e diferenciá-los. É, simplesmente, um signo de capacidade distintiva utilizado para identificar produtos e serviços”².

Embora a definição não compreenda toda a amplitude da marca, a Lei de Propriedade Industrial, no seu art. 123, inciso I, estabelece um conceito para a marca. Dispõe esta norma:

Art. 123 – Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – Marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

Na visão de Oliveira³, esta definição legal é imprecisa, uma vez que a marca também serve para distinguir um produto ou serviço idêntico, mesmo quando ambos tenham uma única e mesma origem.

O art. 122, por sua vez, estabelece que as marcas suscetíveis de registros são somente os signos distintivos visualmente perceptíveis. Desta forma, conclui-se que as denominadas marcas “não convencionais” (signos sonoros, olfativos, gustativos) não são suscetíveis de proteção como marca no

¹ Imperioso ressaltar que Rubens Requião aborda este assunto dentro do tópico “espécies de marcas”, incluindo também, além das citadas, a marca de alto renome, operária e notoriamente conhecida, reservando os “tipos de marca” à classificação em nominativa, figurativa ou mistas, *op. cit.*, p. 257. Já Denis Borges Barbosa, *idem*, p. 804, trata do assunto em tópico dedicado aos “tipos de marca”

² BERTONE, Luiz Eduardo. LAS CUEVAS, Guilherme Cabanellas de, *apud* OLIVEIRA, Maurício Lopes. **Direito de marcas**, 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.1

³ *Ibidem*, p. 1

Comentado [PICDOS6]: Errado. Quando se insere fonte no rodapé pela primeira vez você precisa colocar todos os dados da obra.

Comentado [IS7R6]: Cumprir correção.

REQUIÃO, Rubens, *op. cit.*, pag. 244.

Da forma acima está errado.

Inserir dados completos da obra.

Comentado [PICDOS8]: Essa fonte está correta.

Comentado [PICDOS9]: Idem anterior.

nosso ordenamento jurídico, uma vez que não são passíveis de representação gráfica⁴.

No ordenamento pátrio, para fins de proteção como marca, esses sinais distintivos visualmente perceptíveis podem ser nominativos, figurativos, nominativos e figurativos (mistas), ou tridimensional. Considera-se nominativa a marca formada exclusivamente por palavras ou expressões, que podem de ser de fantasia, arbitrariamente formuladas. Reputa-se figurativa aquela composta por desenhos, abstratos ou concretos, imagens, letras ou linhas. Já as mistas, por conseguinte, são aqueles que reúnem os elementos nominativo e figurativo.

Nesse ponto, cabe destacar ainda que as marcas, segundo a doutrina pode ser “classificada” em especial ou específica, geral ou genérica, coletiva e de certificação⁵.

A marca especial ou específica é aquela definida na lei, isto é, a destinada a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, isto é assinalar um só objeto, sendo-lhe específica.

Já a marca geral ou genérica é aquela que visa assinalar a procedência dos produtos ou serviços, ou seja, a empresa. Em outras palavras, é aquela utilizada para designar a origem comum de uma série de produtos ou serviços.

A marca de certificação, prevista no art. 123, inciso II da Lei nº 9.279/96, é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, em especial, no tocante à qualidade, natureza, material empregado e metodologia utilizada.

Por fim, há as marcas coletivas (art. 123, inciso III e na CUP, no art. VII bis), que são aquelas destinadas a distinguir produtos e serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, tendo origem coletiva, isto é, membros de uma determinada entidade.

Comentado [PICDOS10]: Fonte?

Comentado [IS11R10]: Cumprir.

⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 802.

⁵ Imperioso ressaltar que Rubens Requião aborda este assunto dentro do tópico “espécies de marcas”, incluindo também, além das citadas, a marca de alto renome, operária e notoriamente conhecida, reservando os “tipos de marca” à classificação em nominativa, figurativa ou mistas, *op. cit.*, p. 257. Já Denis Borges Barbosa, *idem*, p. 804, trata do assunto em tópico dedicado aos “tipos de marca”.

DANOS MORAIS EM CASOS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com relação específica à propriedade industrial, os atos de concorrência desleal têm repercussão tanto na esfera criminal como na esfera cível, inclusive quando se tratar de direito marcário.

Nesse peculiar aspecto, destacamos a marca como o mais valioso sinal de identificação, bem como a dimensão da sua importância para o titular e para os fins sociais a que se destina. A marca, sem dúvidas, exerce um papel fundamental nas relações comerciais, até porque, muitas vezes, o consumidor associa a marca ao seu fornecedor, tornando verdadeiras referências de tendência de consumo.

Entre os primeiros doutrinadores defensores do dano moral no âmbito da propriedade industrial podemos destacar Carlos Alberto Bittar e Hélio Frabbi Jr.⁶

Para Fabbri Jr.⁷, partindo da importância da imagem da empresa junto à sua clientela, a empresa pode ser severamente afetada, nas relações concorrenciais, em virtude de violações aos direitos sobre as marcas e aos nomes empresariais, com a conseqüente perda de credibilidade, operada por meio da destruição da imagem do produto original e da imagem corporativa.

Segundo esse autor, no âmbito da livre concorrência, necessário se faz a criação de parâmetros para a manutenção do equilíbrio nas relações concorrenciais e mecanismos para inibir ações de empresários com efetiva má-fé.

Com propriedade, Pontes de Miranda delinea bem essa necessidade:

Quando se viu que a livre concorrência se tornou sem freios, que se fez algo como luta livre, "cut throat competition" (competição de cortar

⁶ BITTAR, Carlos Alberto. **Os direitos da personalidade**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 7

⁷ FABRRI JR., Hélio, **Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações consumeristas**. Artigo publicado na Revista da ABPI, nº 12, Jul/Out, São Paulo, p. 114-120.

Comentado [PICDOS12]: Espaçamento entre linhas.

Comentado [PICDOS13]: Fonte?

Comentado [IS14R13]: Cumprir.

Inserir a fonte na nota de rodapé com os dados.

Comentado [PICDOS15]: Fonte?

Você não pode citar o autor sem colocar os dados da obra no rodapé.

Comentado [IS16R15]: Corrigir.

o pescoço), teve-se de cogitar de regras jurídicas que lhe aparassem as garras, que lhe cortassem as unhas, que lhe amputassem os tentáculos de polvo, que lhe vedassem alguns meios. Não foi o excesso no exercício o que se teve por fito, em todos os casos, coibir, foram as armas empregadas, os embustes, as práticas desleais.

Portanto, uma efetiva proteção jurisdicional é necessária na medida em que os objetos imateriais que compõem a propriedade industrial se tornam objetos de cobiça de empresários que tentam obter sucesso a partir de grandes investimentos e contínuos esforços alheios trabalho de empresários que batalham pela manutenção de seu bom nome e boa fama.

Quando um concorrente pratica atos desleais, com o fim de desviar clientela, comprometendo o mercado conquistado pelo outro empresário de boa-fé, aquele “fere de maneira mortal, todo o arcabouço jurídico idealizado pelo legislador, de modo a preservar os interesses dos leais concorrentes e dos consumidores”. Assim, uma vez comprovado o dano, surge a necessidade de reparação.

Tradicionalmente, nos casos de concorrência desleal, a indenização se baseava em aspectos exclusivamente patrimoniais, na medida em que o ato lesivo opera uma diminuição das vendas do lesado e um incremento de receita para o infrator. Assim, a aferição de desvio de clientela se faz pragmática, isto é, com a efetiva comprovação do dano.

Porém, a doutrina especializada ressalta a dificuldade que é muitas vezes comprovar os efetivos prejuízos, o que acaba por deixar o infrator impune. Apesar dessa posição doutrinária, a jurisprudência ainda se baseia na capacidade do lesado comprovar os prejuízos nas ações indenizatórias. Para melhor compreensão da questão, valiosas são as palavras de Fabbri. Jr.

Quer nos pareceres que este encaminhamento dado pela jurisprudência veio a distanciar-se das reais necessidades de socorro (entenda-se indenização) daquele que sofre a carga desleal concorrente.

Ora, o pragmatismo posto em prática parece somente vislumbrar o efetivo desvio, passível de indenização, desde que materialmente demonstrado,

quando daí então merece a guarda jurisdicional, em postura eminentemente maniqueísta. Não contempla, no mais das vezes, que o resultado da prática daqueles atos desleais pode redundar na perda da credibilidade do lesionado, originando uma “debanda” da clientela, sem que haja a inequívoca transferência de toda ela (clientela) para o agente causador do ato, mas sim, aquele que vem a perder a clientela

Comentado [PICDOS17]: Recuo de 4 cm.
Espaçamento simples.
Letra tamanho 10.

arduamente conquistada para toda a concorrência, e não especificamente para aquele que engendrou o nefasto plano de solapamento da freguesia alheia.

Comentado [PICDOS18]: Idem anterior.

Como bem salientado no trecho acima, na prática, é uma tarefa difícil comprovar a parcela da clientela desviada para o concorrente desleal e aquela que somente se dissipou entre os demais concorrentes do mercado, de forma a prejudicar a possibilidade de indenização que, no fim, deixa de alcançar a sua finalidade, qual seja, reparar o dano sofrido pelo empresário lesado por atos de concorrência desleal.

Assim, para que se possa garantir a efetiva prestação da tutela jurisdicional, para além dos mecanismos já previstos em lei, *ex vi* dos arts. 208 e 210 da LPI, nos casos em que a imagem e a reputação do lesado fiquem prejudicada, cabe a compensação por danos morais.

DANOS MORAIS E MARCAS

A despeito da antiga corrente que afirmava ser impossível indenizar a dor, e aquela que vinculava o dano moral ao dano material, temos hoje que a compensação por dano moral é autônoma, independentemente de reflexos patrimoniais. Consoante Mauricio Lopes de Oliveira essa é a tese mais correta, uma vez que permite a reparação por danos morais seja devida nos casos em que sua presença objetiva é percebida de forma inequívoca.

De fato, é o que ocorre quando uma pessoa jurídica tem sua imagem comercial denegrida em virtude da contrafação de marca já sedimentada no mercado. Diante do prejuízo à imagem, surge o dano moral e, conseqüentemente, a obrigação de compensar.

Nessa esteira, são valiosas as lições de Francis Elvinger⁸, que relata o pensamento de um industrial sobre a importância e o valor que a imagem de uma marca pode atingir. Consoante o autor, um industrial teria declarado que, diante a alternativa de perder suas usinas, ou sua marca, que identifica a reputação que sua empresa criou com o trabalho e investimentos em publicidade durante vinte anos, optaria por queimar as usinas, já que novas fábricas podem ser rapidamente construídas, bastando ter capital, e por outro lado, nenhum capital substitui a impressão criada pela marca famosa na mente do consumidor.

Comentado [PICDOS19]: Fonte?

Comentado [IS20R19]: Corrigir.

⁸ ELVINGER, Francis. *apud* OLIVEIRA, Mauricio Lopes, *ibidem*, p. 103

Do exposto, não restam dúvidas a respeito do dano causado à imagem de uma marca quando essa é imitada ou reproduzida por um concorrente que indevidamente quer se valer de sua reputação para conquistar o mercado. E pior, na maioria dos casos, o contrafator disponibiliza produtos ou serviços, sob a marca alheia, de baixa qualidade, se preocupando apenas em fazer com que a aparência de seu produto ou serviço seja semelhante ao contrafeito.

Imagine-se a reprodução da marca “ROLEX”, amplamente conhecida e com produtos de mais alta qualidade. Tal fato acarretará, sem dúvidas, a diminuição do valor subjetivo do produto identificado por essa marca, já que o consumidor a associa a um artigo de qualidade, luxuoso, o que faz da marca um bem extremamente valioso.

Portanto, são necessários mecanismos de defesa para os titulares de marcas que têm sua imagem violada em razão da comercialização de produtos e serviços contrafeitos com marca semelhante ou idêntica. É justamente nesse ponto onde surge a necessidade de reparação por danos morais, não só para compensar o lesado, mas para punir o infrator.

A jurisprudência brasileira vem, paulatina e timidamente, reconhecendo essa necessidade, a partir de decisões que condenam os contrafatores ao pagamento de indenizações por dano moral.

Em consonância com esse entendimento, podemos destacar um dos primeiros precedentes em nossos Tribunais, em sentença proferida pela 24ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, mantida, por unanimidade, pela 18ª Câmara Cível do nosso Tribunal Estadual, em acórdão relatado pelo Desembargador Jorge Luiz Habib, cuja ementa se lê:

EMENTA: APELÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAFAÇÃO. Para a configuração da imitação, não importa ser o produto imitador cópia servil do produto e da marca imitada, bastando a capacidade do produto gerar a confusão ao consumidor médio, induzindo-o em erro, face à forte identidade entre as características e qualidades do produto e da marca contrafator. A simples comercialização de produtos contrafeitos caracteriza, obriga à indenização da parte lesada, em danos materiais e imateriais, nestes compreendidos o da imagem, independentemente da prova de culpa do contrafator, sendo certo afirmar, que a existência do prejuízo causado pelo contrafator de marca notoriamente conhecida é presumida. (Apelação Cível nº 1999.001.02414, Rel. Des. Jorge Luiz Habib, publicado na imprensa oficial em 15/04/1999 - TJERJ).

Comentado [PICDOS21]: Idem anterior.

No caso acima descrito, a marca em questão era a de calçados identificados pela marca “Reebok”, em contraposição a produtos contrafeitos sob a identificação de “Retook” e “Recpok”. Nas suas razões de decidir, entendeu o juiz monocrático pelo acolhimento do pedido de dano moral:

(...) eis que o bom nome e a qualidade que sempre foram marcas registradas dos tênis REEBOK sofreram grande desgaste, causando-lhe danos à imagem, uma vez que os consumidores que porventura se enganassem certamente passariam a acreditar na baixa qualidade dos calçados de propriedade da primeira Autora, levando a um descrédito em relação ao produto, pouco importando se a empresa vendedora, no caso, a Suplicada, possui uma cadeia de lojas de grande ou pequeno porte, sendo o dano inafastável.
(...)

Comentado [PICDOS22]: Idem.

Assim, é indenizável o dano moral em razão de fato de foge à normalidade das situações vivenciadas no meio social ou que se origina em decorrência normal da realização de certos negócios. No caso, a imitação dos produtos REEBOK e a atitude da Suplicada com a pura e simples comercialização de produtos contrafeitos, assumindo o risco da venda deles, causou danos materiais e morais passíveis de indenização.

Vale ainda destacar trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que trata da contrafação de produtos identificados pela marca “Nike”:

RESPONSABILIDADE CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALSIFICAÇÃO DE BONÉS DA MARCA NIKE.

Restando suficientemente demonstrada a contrafação, de rigor é a condenação das demandas ao pagamento de indenização por dano moral. A fabricação e a circulação de bonés falsificados, como se da marca Nike fossem, com a utilização de tecido de baixa qualidade, induzindo em erro o consumidor, causa, indubitavelmente, dano à imagem das autoras, que, sabidamente, empreendem grandes somas em pesquisas e tecnologia para manter a excelência de seus produtos, com alto padrão de qualidade, durabilidade e segurança. Vulgarização do produto original, com a contrafação, que também contribuiu para o dano sofrido pelas autoras.

Fixação do valor da multa estabelecida para o caso de descumprimento da medida imposta na sentença. (Apelação Cível nº 70030094718, Rel. Des. Leo Lima, 5ª Câmara Cível, publicado na imprensa oficial em 23/07/2009 – TJERS)

Comentado [PICDOS23]: Idem.

O caso em apreço envolve a fabricação de artigos esportivos, em especial, 6.336 bonés contrafeitos identificados pela marca “Nike” e outras

marcas (mista e figurativa) também de titularidade da empresa Nike Internacional. Na sentença proferida em primeira instância, o magistrado não acolheu o pedido de condenação em danos morais, por entender que não restou demonstrado o dano moral sofrido pelas autoras (Nike Internacional Ltd. e Nike do Brasil Comercio e Participações Ltda.). Inconformada com os termos da referida sentença, as autoras interpuseram recurso de apelação requerendo a procedência do pedido de dano moral. Apreciando o recurso, aquela Câmara houve por bem dar provimento ao recurso.

Em suas razões entendeu o Desembargador Relator que o dano moral se faz presente uma vez que decorre da própria contrafação em si. E ressaltou que, a fabricação e circulação de bonés falsificados, como se da marca Nike fossem, com a utilização de tecidos de baixa qualidade, induzindo em erro o consumidor mais incauto, causa, sem dúvidas, danos à imagem das autoras, que empreendem grandes somas em pesquisas e tecnologia para manter a excelência de seus produtos, com alto padrão de qualidade, durabilidade e segurança. Tal ato acarreta ainda a vulgarização do produto original.

Os casos acima citados envolvem marcas amplamente conhecidas, de empresas que investem enormes quantias em desenvolvimento e aprimoramento de produtos. Porém, a dano a imagem da pessoa jurídica não se perfaz somente nos casos de grandes e famosas marcas.

Nesse particular, vale destacar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Brasília, que condenou a ré ao pagamento da quantia de R\$ 5.000 (cinco mil reais), pelo uso indevido de marca. O caso envolvia duas Organizações Não-Governamentais: Grande Fraternidade Universal Fundação Dr. Serge Raynaud de La Ferriere em desfavor de Rede de Organização Não Governamental Grande Fraternidade Universal.

A autora alegava que a ré utilizava a marca "REDE GFU", semelhante à sua marca "GFU", o que causava confusão para o público. A decisão de 1ª instância não só determinou a cessação do uso da marca pela ré, como também a condenou em danos morais e danos materiais. No tocante aos danos morais, cabe transcrever o fundamento do ilustre magistrado

Quanto ao pedido de danos morais, não há dúvidas quanto à possibilidade de indenização, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Verifico que a utilização indevida da marca gerou indevida veiculação do nome da autora, trazendo para ela um dano, sendo impossível

avaliá-lo, porém, é incontestável a sua ocorrência. A prova do dano, em termos materiais não é exigível.

Fixo o valor de R\$ 5000,00 (cinco mil) reais para fins de indenização por dano moral, sendo suficiente para reprimir a prática e conferir efeito pedagógico, de forma que a ré não mais atue com violação da marca.

Comentado [PICDOS24]: Idem.

Aqui observa-se que a jurisprudência vem ampliando o cabimento dos danos morais em virtude da violação do direito de marca, não se limitando a casos específicos de uma outra marca inequivocamente conhecida, e de empresas com inevitável fim lucrativo. Outro aspecto importante da citada decisão é o reconhecimento do caráter pedagógico que, como vimos acima, reveste o dano moral.

PRESUNÇÃO DO DANO

A presunção do dano moral em casos de uso indevido de marca alheia encontra respaldo na evolução do entendimento sobre a ausência de necessidade de comprovação por parte do lesado para a sua caracterização. É dizer, a pessoa que sofreu um dano não precisa comprovar, materialmente, a ocorrência do dano moral.

É cediço na doutrina que o dano moral não exige prova de sua configuração, sendo certo que este ocorre do próprio fato.

CONCLUSÃO

O Direito não pode ser estático. Esta precisa acompanhar a dinâmica da sociedade que, a cada dia, torna-se mais latente. Cotidianamente nascem situações novas que se quer são objetos de tutela jurisdicional por ausência de previsão legal. Diversamente, há situações em que um determinado bem é juridicamente tutelado, mas carece a sua proteção de efetividade, o que ocorre muitas vezes pela resistência de juristas de superarem antigos paradigmas.

A aplicação de danos morais em casos de violação de direitos da propriedade industrial, e em especial aqui, a marca, certamente não pode ser considerado um assunto “pacífico”, não pelo menos no âmbito da respeitável doutrina que se coloca contrária ao reconhecimento de direitos tidos como

personais inerentes a pessoa jurídica, ou deles decorrentes. Não há dúvidas, por outro lado, da dificuldade de correlacionar todos esses institutos que, aparentemente, divergem tanto em sua natureza de forma até serem incompatíveis.

De uma forma ou de outra, a lei não pode existir e carecer de efetividade. Isto é, de nada adianta um dispositivo legal tutelando a marca, estabelecendo suas funções sociais, e sua relevância ao desenvolvimento econômico do país, sem fixar mecanismos que possam efetivamente garantir a sua tutela.

Como destacamos, a marca não apenas representa o mais valioso ativo do empresário, mas possui em importante papel na sociedade, e constitui um elemento identificador entre o consumidor e o fornecedor. Por outro lado, a prática da contrafação assume a cada dia maiores proporções. De fato, quem nunca caminhou pelas ruas e deparou-se com produtos utilizando marca alheia e de baixa qualidade? É justamente aqui que surge a necessidade de ampliar os mecanismos já existentes e estendê-los à proteção e garantia de bens que antes não eram por aqueles aparados, como o caso de se aplicar o dano moral, antes intimamente ligado ao âmago de uma pessoa natural (seu sentimento), a pessoa jurídica.

Como se sabe, muitas vezes as pessoas jurídicas titulares de marcas se vêem desamparadas no seu direito tendo em vista a dificuldade prática de se comprovar a extensão do dano causado, já que no caso de contrafação da marca, ainda que o dano material possa ser evidente, este precisa ser inequivocamente provado.

A apropriada solução encontrada é justamente aplicar a esses casos o instituto do dano moral, não só com o objetivo de compensar a pessoa jurídica que teve o seu direito violado, a sua imagem denegrida, mas punir o infrator, e, em última análise, proteger a sociedade, fato que somente foi possível a partir da evolução do entendimento da doutrina e da jurisprudência.

A consolidação desse entendimento, indubitavelmente, contribuirá para atingir os fins a que a marca se propõe, ou seja, estimular o desenvolvimento econômico do país, seja atraindo investidores estrangeiros, seja investidores nacionais, a partir do estabelecimento de um mercado competitivo equilibrado e seguro; coibir práticas concorrenciais desleais e, por

fim, sempre sob esse prisma, proteger a sociedade de empresários inescrupulosos que desejam auferir proveitos de sua própria torpeza.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, 05 de junho 2023, <https://www.linkedin.com/company/institutodannemannsiemsen/posts/?feedView=all>.

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual - IDS. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2019.

TEPEDINO, Gustavo. **Temas de Direito Civil brasileiro: a tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro**. Vol 4. Rio de Janeiro: Renovar, 2018.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de marcas**, 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

FABRRI JÚNIOR, Hélio. **Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações consumeristas**. Revista da ABPI, nº 12, Jul/Out, São Paulo, 1994.

BITTAR, Carlos Alberto. **Os direitos da personalidade**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

CARNEIRO, Rodrigo Borges. **O novo Código Civil e a disciplina dos Direitos da Personalidade da Pessoa Jurídica e suas conexões com a Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, n. 61, Nov/ Dez, 2002. Disponível em <<http://www.dannemann.com.br>>. Acesso em 17 set. 2009.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 1º Vol. 27ª Ed. São Paulo: Saraiva, revista e atualizada, 2017.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil** 1º Vol. 26ª Ed. – Editora Forense. Rio de Janeiro, 2019.