



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE  
INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA  
INOVAÇÃO - PROFNIT**

**ARNO RIBEIRO ROCHA**

**CONTRAFACÇÃO DE MARCA: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL  
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA  
CATARINA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO  
*QUANTUM* INDENIZATÓRIO**

**FLORIANÓPOLIS, SC  
2019**



ARNO RIBEIRO ROCHA

CONTRAFACÇÃO DE MARCA: Análise jurisprudencial do Tribunal de  
Justiça do Estado de Santa Catarina acerca dos critérios de fixação do  
*quantum* indenizatório

Dissertação apresentada para  
obtenção do Grau de Mestre em  
Propriedade Intelectual e  
Transferência de Tecnologia para  
Inovação, pela Universidade  
Federal de Santa Catarina – UFSC.

Orientadora: Dr<sup>a</sup>. Patrícia de  
Oliveira Areas.

Florianópolis, SC  
2019

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Rocha, Arno Ribeiro

CONTRAFACÇÃO DE MARCA: Análise jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório / Arno Ribeiro Rocha; orientadora, Patrícia de Oliveira Areas. Florianópolis, SC, 2019.

105 p.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico. Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação.

Inclui referências.

1. Propriedade Intelectual. 2. Marcas. 3. Contrafação. 4. *Quantum* indenizatório. 5. Dano material. I. Soares, Cintia. II. Padoin, Natan. III. Vilar, Vitor J. P. IV. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. V. Título.

**CONTRAFACÇÃO DE MARCA: Análise jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório**

Arno Ribeiro Rocha

Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de “Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação” e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação.

Florianópolis, SC, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

---

Prof. Irineu Afonso Frey, Dr.  
Coordenador do Curso

---

Prof.<sup>a</sup> Patrícia de Oliveira Areas, Dr.<sup>a</sup>  
Orientadora

**Banca Examinadora:**

---

Prof. Dr. Araken Alves de Lima

---

Dr. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva



Dedico este trabalho a Géssica  
Caroline dos Santos que  
sempre me incentivou.



## AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer imensamente ao grande amor da minha vida, Géssica Caroline dos Santos, pelo amor e carinho, por toda dedicação e paciência ao longo dessa jornada. A minha mãe Elaine Ribeiro Rocha, pelo amor incondicional. Aos meus irmãos, por dividirem grandes momentos da minha vida. A toda minha família, especialmente a minha avó Nair e ao meu tio Kiko (*in memoriam*). A todos os professores, pelos ensinamentos e dedicação em nossa formação. À minha orientadora, Dr<sup>a</sup>. Patrícia de Oliveira Areas, cujo suporte foi fundamental na confecção deste trabalho. Ao Dr. Alberto Gonçalves de Souza Jr., pelos ensinamentos, pela oportunidade que me fez despertar o interesse pelo tema. Por fim, agradeço ainda a todas aquelas pessoas que fazem parte de minha vida, as quais seriam impossíveis nomear neste momento, mas que nem por isso tem menos importância em minha vida.

Agradeço a todos, muito obrigado.



“Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum”. (Jim Rohn)”



## RESUMO

O presente trabalho terá como objetivo identificar o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório, relacionado ao direito de ressarcimento decorrente de perdas e danos, de ordem material e moral, em virtude de prejuízos causados por atos de violações de direitos de marcas. Como resultado, criou-se uma base de dados com as decisões, principais critérios e eventuais padrões encontrados na pesquisa. Sabe-se, que o valor da indenização por danos materiais deve ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Propriedade Industrial - Lei nº. 9.279/1996 (LPI), diversamente do que acontece com o dano moral, pois não existe em nossa legislação qualquer previsão constitucional ou infraconstitucional que trate do valor indenizatório a ser estabelecido nas decisões condenatórias. Consequentemente, é atribuído ao Poder Judiciário a obrigação de fixá-lo, de modo que satisfaça a pretensão dos lesados. A metodologia utilizada para a elaboração da presente pesquisa fundou-se no método indutivo, com a utilização de técnicas de investigação empírica de amostragem e técnica de estudo de caso, ambas destinadas a análise de casos do judiciário (TJSC). Após a leitura, tabulação e análise dos respectivos 147 acórdãos, foi possível identificar os principais critérios utilizados pelos magistrados, visando a quantificação dos valores devidos a título de indenizações. Em relação aos danos materiais, três foram os critérios utilizados os artigos 208, 209 e 210, todos da LPI. Entretanto, Diante da problemática da inexistência de critérios objetivos em relação ao dano moral, foi possível verificar que os magistrados resguardados pelo sistema do livre arbitramento, se utilizam os mais diversos critérios encontrados em nossa doutrina, entretanto, sem a utilização de padrão ou método definido.

**Palavras-chave:** Marcas. Contrafação. *Quantum* indenizatório. Dano material. Dano Moral. Critérios. Base de dados. Tabulação.



## ABSTRACT

The present work will have as objective to identify the jurisprudential understanding of the Court of Justice of the State of Santa Catarina - TJSC about the criteria for fixing the indemnification quantum, related to the right of compensation due to losses and damages, both material and moral, due to damages caused by acts of infringements of trademark rights. As a result, a database was created with the decisions, main criteria and possible patterns found in the research. It is known that the value of the indemnification for material damages must be fixed according to the criteria established by the Industrial Property Law - Law no. 9,279/1996 (LPI), unlike moral damages, since there is no constitutional or infraconstitutional provision in our legislation that deals with the indemnity value to be established in the condemnatory decisions. Consequently, the Judiciary is assigned the obligation to fix it, so that it satisfies the claim of the injured parties. The methodology used for the elaboration of the present research was based on the inductive method, using empirical sampling techniques and case study techniques, both of which were used to analyze cases of the judiciary (TJSC). After reading, tabulating and analyzing the 147 judgments, it was possible to identify the main criteria used by magistrates, aiming at quantifying the amounts due as indemnities. In relation to material damages, three were the criteria used articles 208, 209 and 210, all of LPI. However, faced with the problem of the lack of objective criteria in relation to moral damage, it was possible to verify that magistrates protected by the system of free arbitration, using the most diverse criteria found in our doctrine, however, without the use of a defined standard or method.

**Keywords:** Marks. Counterfeiting. Quantum indemnification. Material damage. Moral damage. Criteria. Data base. Tab.



## **LISTA DE FIGURAS**

|   |    |
|---|----|
| Figura 1 - Depositantes de Marcas - Residentes no Brasil..... | 59 |
| Figura 2 - Base de Jurisprudência Catarinense.....            | 70 |
| Figura 3 - Busca avançada.....                                | 71 |



## **LISTA DE GRÁFICOS**

|  |    |
|--|----|
| Gráfico 1 - Resultado por Classe.....                                | 72 |
| Gráfico 2 - Resultado por Origem.....                                | 74 |
| Gráfico 3 - Resultado por Relator.....                               | 76 |
| Gráfico 4 - Resultado por Órgão Julgador.....                        | 77 |
| Gráfico 5 - Seleção acórdãos analisados.....                         | 78 |
| Gráfico 6 - Critérios utilizados e quantidade - danos materiais..... | 81 |
| Gráfico 7 - Critérios mencionados - danos morais.....                | 83 |



## **LISTA DE TABELAS**

|   |    |
|---|----|
| Tabela 1 - Base de Dados.....                                       | 73 |
| Tabela 2 - Dano Material.....                                       | 79 |
| Tabela 3 - Dano moral.....  | 80 |
| Tabela 4 - Critérios utilizados e quantidade - danos materiais..... | 81 |
| Tabela 5 - Critérios mencionados - danos morais.....                | 83 |



## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|       |   |
|-------|---|
| CBT   | Código Brasileiro de Telecomunicações                         |
| CC    | Código Civil  |
| CF/88 | Constituição da República Federativa do Brasil de 1988        |
| CPC   | Código de Processo Civil                                      |
| CPP   | Código de Processo Penal                                      |
| ETCO  | Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial                   |
| EUIPO | Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia        |
| FGV   | Fundação Getúlio Vargas                                       |
| FNCP  | Fórum Nacional Contra a Pirataria                             |
| INPI  | Instituto Nacional de Propriedade Industrial                  |
| LI    | Lei de Imprensa   |
| LPI   | Lei de Propriedade Industrial                                 |
| MDIC  | Ministério do Desenvolvimento, Industrial e Comércio Exterior |
| ME    | Microempresa  |
| MEI   | Microempresa individual                                       |
| PIB   | Produto Interno Bruto   |
| PL    | Projeto de Lei  |
| REsp  | Recurso Especial  |
| SC    | Santa Catarina  |
| STJ   | Superior Tribunal de Justiça                                  |
| TCU   | Tribunal de Contas da União                                   |
| TI    | Tecnologia da Informação                                      |
| TJSC  | Tribunal de Justiça de Santa Catarina                         |
| EU    | União Europeia  |



## SUMÁRIO

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 1     | <b>INTRODUÇÃO</b> .....   | 27  |
| 2     | <b>REFERENCIAL TEÓRICO</b> .....  | 31  |
| 2.1   | TUTELA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL .....   | 31  |
| 2.2   | PROPRIEDADE INTELECTUAL: MARCAS.....  | 37  |
| 2.3   | CONTRAFACÇÃO DE MARCA .....   | 43  |
| 2.4   | LEGISLAÇÃO .....  | 44  |
| 2.4.1 | <b>Esfera penal</b> .....   | 45  |
| 2.4.2 | <b>Esfera Cível</b> .....   | 47  |
| 2.5   | IMPACTOS DA CONTRAFACÇÃO DE MARCA NA ECONOMIA.....  | 49  |
| 3     | <b>RESPONSABILIDADE CIVIL À LUZ DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL</b> .....  | 51  |
| 3.2   | DANO PATRIMONIAL .....  | 54  |
| 3.2.1 | <b>Dano Emergente</b> .....   | 55  |
| 3.2.2 | <b>Lucro Cessante</b> .....   | 55  |
| 3.3   | DANO MORAL .....  | 56  |
| 3.4   | DANO MORAL PESSOA JURÍDICA .....  | 57  |
| 3.5   | POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE DANO MORAL DECORRENTE DE CONTRAFACÇÃO DE MARCAS .....             | 59  |
| 3.6   | CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A MENSURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL ..... | 63  |
| 3.7   | NOVAS QUESTÕES PROCESSUAIS PERTINENTES AO TEMA .....  | 66  |
| 4     | <b>ANÁLISE DOS DADOS</b> .....  | 69  |
| 4.2   | PROCEDIMENTO DA PESQUISA – TJSC.....  | 69  |
| 4.3   | BASE DE DADOS .....   | 72  |
| 4.4   | AVALIAÇÃO DOS DADOS .....   | 74  |
| 4.5   | ANÁLISE DOS RESULTADOS: PRINCIPAIS CRITÉRIOS UTILIZADOS .....                                 | 79  |
| 4.6   | ALGUMAS PROPOSIÇÕES PRELIMINARES .....  | 85  |
| 5     | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....   | 87  |
|       | <b>REFERÊNCIAS</b> .....  | 89  |
|       | <b>GLOSSÁRIO</b> .....  | 103 |



## 1 INTRODUÇÃO

Hodiernamente, com o fenômeno da globalização e com o mercado mundial cada vez mais competitivo, produtos e serviços estão ficando cada vez mais semelhantes, razão pela qual, a marca de uma empresa ou de um produto tem o papel fundamental e decisivo para diferenciar, posicionar e indicar a procedência para os seus consumidores, agregando assim, valores e diferenciando-o dos demais concorrentes.

No Brasil, números do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), demonstram que entre os meses de janeiro a agosto de 2018, foram depositados 131.452 pedidos de marcas (INPI, 2018), o que sugere que os empresários estão tomando consciência da importância do registro, não apenas no sentido de proteção, mas com uma visão mais ampla referente ao seu valor econômico.

Ademais, entre os benefícios de se ter uma marca devidamente registrada, está a direito exclusivo outorgado ao seu titular para que possa impedir que terceiros comercializem produtos com marcas idênticas ou semelhantes a sua, a ponto de causar confusão entre os consumidores (INPI, 2013).

Sabe-se, que os danos causados resultantes de atos de violações de direitos de propriedade industrial acarretam prejuízos financeiros para a economia, para a indústria, para as empresas e suas respectivas marcas (FNCP, 2018).

Entretanto, tal argumento não é unânime. Há controvérsia a respeito da severa proteção dos direitos de propriedade para fins de contribuição do desenvolvimento econômico e conseqüentemente produção de riqueza. Para Chang (2004), não é a mera proteção de direitos de propriedade que é essencial para o desenvolvimento econômico, e sim, qual o direito de propriedade está sob proteção e quais as suas condições. Podem existir grupos capazes de dar melhores utilidades a certas propriedades que os próprios donos, razão pela qual seria mais frutífero a sociedade não proteger determinado direito de propriedade e criar outro novo. Assim, tais medidas seriam mais convenientes para o desenvolvimento industrial e econômico.

Apesar de ser importante uma reflexão a respeito da pirataria e seus efetivos impactos na sociedade e, conseqüentemente, na economia, este não é o foco do presente trabalho. A proposta nesta dissertação é verificar o posicionamento no TJSC acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório decorrentes do crime de contrafação de marca.

O Brasil, visando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, consagra através Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 5º, inciso XXIX, o direito à proteção das marcas e signos correlatos.

Sob estes prismas, em 14 de maio de 1996, foi sancionada a Lei nº. 9.279, responsável por regular os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial no Brasil, conhecida como a Lei de Propriedade Industrial – LPI (BRASIL, 1996). O referido diploma legal, nos termos dos artigos 189 e 190, objetivando garantir o direito sobre as marcas, taxativamente<sup>1</sup> definiu as condutas que incorrem em crime contra o registro de marca (BRASIL, 1996), e que a doutrina dá o nome genérico de contrafação (CERQUEIRA, 2010). Ademais, além da definição do crime e suas penas, o artigo 207 da LPI, prevê que “independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil” (BRASIL, 1996). Desse modo, o lesado que tiver sua marca violada poderá recorrer ao Poder Judiciário para apreciação, e independentemente de demanda criminal, intentar ações cíveis indenizatórias decorrentes de contrafação de marcas para fins de haver perdas e danos em ressarcimento, conforme disposto no artigo 209 (BRASIL, 1996).

Por seu turno, as perdas e danos abrangem a reparação de danos patrimoniais e morais. Quanto à quantificação dos valores a serem fixados a título de indenizações por danos patrimoniais, a LPI prevê critérios de fixação do *quantum* indenizatório, artigos 208, 209 e 210. Contudo, alusivo ao dano moral é relapsa. Diante dessa ausência o ordenamento brasileiro vem adotando o sistema do livre arbitramento como regra geral, fundado no artigo 946 do CC.

Em consequência, cabe a doutrina e a jurisprudência a missão de elencar determinadas regras que servem de parâmetros e são seguidas

---

<sup>1</sup>Em relação à importância de delinear a conduta vedada de forma minimamente precisa, Túlio Lima Vianna (2006) assevera que o surgimento de novos paradigmas de tutelas de direitos de propriedade intelectual, por exemplo, os surgimentos na esfera civil do *Copyleft*, seguido da superação da ideologia da propriedade intelectual, não foram até o presente momento acompanhado pelo Direito Penal. “Sob o aspecto de tipo legal, a expressão ‘violar direito de autor’ não descreve o comportamento proibido de forma minimamente precisa. Ao remeter a um conceito da lei civil nº 9.610/98, esvanesce totalmente sua função de garantia, contrariando o princípio constitucional da taxatividade”. (VIANNA, 2006, p. 941).

pelos órgãos jurisdicionais. Somado a isso, a preocupação quanto à segurança jurídica das decisões judiciais seguido do volume excessivo das demandas reparatórias<sup>2</sup>, acaba gerando grande preocupação no mundo jurídico e exigindo dos profissionais da área estudos e pesquisas, a fim de verificar as legislações e decisões tomadas.

A problemática acima narrada chegará, na maioria das vezes, ao Poder Judiciário, o que gera a seguinte questão: como deverá o Poder Judiciário proceder?

Mediante o exposto, o presente trabalho tem como objetivo identificar o entendimento jurisprudencial do TJSC acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório, tanto patrimonial como moral. Criando a partir desta análise uma base de dados com as decisões, principais critérios e eventuais padrões encontrados na pesquisa.

Apesar da possibilidade de ampliar esse estudo para outros tribunais das demais Unidades Federativas brasileiras, permitindo assim, uma análise comparativa, optou-se por delimitar geográfica e temporalmente, devido à grande quantidade de decisões e ao intuito de se fazer um exame vertical da referida jurisprudência. Desta forma, a pesquisa será limitada espacialmente a Santa Catarina, mais especificamente, ao Tribunal de Justiça. Temporalmente será limitada às decisões dos últimos 05 (cinco) anos e materialmente apenas às ações cíveis de reparação de danos decorrentes de contrafações de marcas. A metodologia adotada para a realização da pesquisa apoiou-se no método indutivo, com a utilização de técnicas de investigação empírica, mais precisamente a utilização de duas técnicas deste grupo: técnica de amostragem e de estudo de caso, ambas para efeitos de estudos de casos do judiciário (TJSC), em relação aos delitos de contrafação de marcas, com a finalidade de analisar o posicionamento judiciário acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório, material e extrapatrimonial.

A base lógica do presente trabalho, por meio do método indutivo, terá como parâmetro a “extração discursiva do conhecimento a partir de

---

<sup>2</sup>Entre os assuntos mais demandados em nossos tribunais estão os relacionados aos temas de obrigações/espécies de contratos, com 1.944.996 processos (3,83%) e a temática responsabilidade civil/indenização por dano moral com 1.001.889 processos (1,97%). Entre os assuntos mais demandados nas turmas recursais estaduais o tema responsabilidade civil/indenização por dano moral aparece com 58.421 processos (4,82%). (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017).

evidências concretas passíveis de ser generalizadas”. (BITTAR, 2017, p. 34).

A técnica de amostragem servirá como instrumento propício para a abstração de resultados científicos, sobretudo no efeito de estudo de casos judiciais (BITTAR, 2017, p. 218).

Já a técnica de estudo de caso, auxiliará como mecanismo ponderoso para o estudo de uma situação específica, de um fato isolado de um processo, ou na análise de jurisprudência (BITTAR, 2017, p. 221).

O trabalho será realizado em (3) três capítulos.

O primeiro capítulo tratará da tutela jurídica da propriedade industrial, realizando a apresentação de alguns importantes dispositivos internacionais, tratados e acordos, bem como uma breve retrospectiva histórica do tratamento constitucional relacionado à propriedade intelectual. Relativo a marcas, evidenciaremos alguns conceitos encontrados na doutrina, definições, tipos, formas, e dispositivos legais do nosso ordenamento jurídico. Ademais, abordaremos o crime de contrafação de marca, referencial teórico, a legislação aplicada, bem como o impacto da contrafação de marca na economia nacional e internacional.

O segundo capítulo abordará o tratamento dispensado ao instituto da responsabilidade civil a luz da proteção aos direitos da propriedade industrial, as espécies de danos, matérias e morais. O dano moral e a figura da pessoa jurídica, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o dano moral decorrente do crime de contrafação de marcas. A verificação dos critérios utilizados para a fixação do valor indenizatório de danos de ordem moral e patrimonial. Por fim, a apresentação de novas questões processuais pertinentes ao tema.

O terceiro e último capítulo discorrerá sobre o procedimento da pesquisa, coleta, organização, tratamento, análise dos dados e dos resultados da pesquisa.

Encerramos o trabalho com a conclusão sintetizando os principais resultados da pesquisa.

Desta forma, passa-se à revisão bibliográfica que fundamentará o desenvolvimento da presente dissertação.

## 2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este primeiro capítulo é dedicado à análise e apresentação da tutela jurídica da propriedade industrial, em âmbito internacional e nacional, destacando principalmente a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), tratados e acordos internacionais, bem como uma breve verificação do amparo jurídico em nosso sistema normativo.

### 2.1 TUTELA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Em 14 de Julho de 1967, na cidade de Estocolmo/Suécia foi assinada a Convenção responsável pela instituição da OMPI (em inglês, *World Intellectual Property Organization - WIPO*). Entre as finalidades da OMPI, está promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo através da cooperação dos Estados, em colaboração, quando apropriado, com qualquer outra organização internacional, e também assegurar a cooperação administrativa entre as Uniões. O artigo 2º da Convenção estabelece quais são os direitos relativos à propriedade intelectual, a saber:

Às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da actividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à protecção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à actividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico (OMPI, 2018).

Ademais, no que tange a matéria na esfera internacional, à tutela jurídica da propriedade industrial é garantida através das convenções e tratados dos quais o Brasil é signatário, por exemplo, a Convenção da União de Paris para Protecção da Propriedade Industrial (CUP), de 1883, que está em vigor no Brasil por força do Decreto nº. 75.572, de 08 de abril

de 1975 (BRASIL, 1975) e o acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio (mais conhecido por sua sigla em inglês TRIPS) no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), ratificado pelo Brasil através do Decreto nº. 1.355 de 30 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994).

Ainda importante citar o Sistema de Madri que, em sua estruturação, é formado por dois tratados intitulados: Acordo de Madri, de 1881; e Protocolo de Madri, de 1989. Neste sistema existe a opção de um Estado escolher ser membro apenas de um tratado, ou de ambos. O Protocolo de Madrid é administrado pela Secretaria Internacional da OMPI e está em vigor desde abril de 1996. Foi ratificado por numerosos países de todo o mundo, incluindo os EUA, o Japão, a China, a Austrália, a Rússia e, a União Europeia (UE) no ano de 2014, englobando, assim, a maioria dos países europeus. Para fazer parte do acordo ou do tratado, o Estado obrigatoriamente precisa ser membro efetivo da CUP. O Brasil é signatário da CUP desde a sua instituição em 1884, mas ainda não é signatário do Protocolo de Madri (BARBOSA, 2008, p. 137). Em suma, o Protocolo de Madrid oferece aos titulares de marcas a possibilidade de terem seus signos distintivos protegidos em vários países, bastando o depósito de um pedido diretamente no seu próprio instituto nacional ou regional de marcas (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, EUIPO).

Nesse sentido, visando à expansão de registro e a proteção internacional, o Brasil vem planejando a sua adesão ao Protocolo de Madri desde 2017, contudo, sem previsão para entrar em vigor. No entanto, observam-se alguns desafios para a efetiva anuência, referentes à operação; tradução; sistemas de TI; estrutura e pessoal e jurídico (LUZ, 2018).

Entre as vantagens do protocolo, além das já mencionadas, destaca-se o fato de que uma única inscrição internacional de pedido de registro de marca vai conter todas as informações dos registros de cada país, existindo uma única data de prorrogação de vigência a cada 10 anos. Também não será necessária à constituição de procuradores pelo mundo, salvo em casos de recusa da proteção da marca, e por fim, uma única língua para o mundo inteiro: inglês ou espanhol. Em relação ao mercado, projetam-se vantagens no tocante de novos investimentos estrangeiros, a facilidade de exportação de produtos e serviços, bem como faz parte do plano de desburocratização do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). De acordo com dados do INPI, a média de pedidos vindos do Protocolo de Madri BRICS e México corresponde a 10% dos pedidos totais. O INPI, no ano de 2017, realizou 186.103 pedidos

de registro de marca monoclasse<sup>3</sup>. Com a adesão, a previsão de recebimento é de aproximadamente 18.610 classes via Protocolo de Madri (LUZ, 2018).

Inúmeros são os aspectos positivos para o Brasil aderir ao Protocolo de Madri, entretanto, poderá também gerar consequências negativas, principalmente referentes ao princípio da territorialidade<sup>4</sup> (BARBOSA, 2008, p. 146) para a análise, faz-se necessário, observar o artigo 6 (3) da CUP:

Art. 6º. (...)

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem. (BRASIL, 1975).

Deste modo, seria legalmente possível a concessão de registro de marcas idênticas ou semelhantes, em países diferentes. Ou seja, uma empresa brasileira que tivesse interesse em obter o registro de suas marcas, no Brasil, poderia pleitear o registro de uma marca idêntica ou semelhante à outra concedida em um país diverso, desde que observados os princípios estabelecidos na CUP (BARBOSA, 2008, p. 146).

Assim, é possível a concessão, em países diferentes, de registros para marcas idênticas ou semelhantes, para designar os mesmos produtos ou serviços ou produtos ou serviços afins, em favor de titulares diversos, observadas as exceções específicas reguladas pela própria CUP.

...

---

<sup>3</sup>O sistema de classificação é dividido entre produtos, listados nas classes 1 a 34, e serviços, listados nas classes 35 a 45. “Cada pedido de registro de marca deverá assinalar uma única classe, e conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços, instituída pelo Ato normativo 150/99”. (INPI, 1999).

<sup>4</sup>O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial quando prescreve: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”.

O Sistema de Madri não elide o princípio da territorialidade. Com efeito, cada um dos Escritórios de Marcas nacionais continua a realizar exame independente dos pedidos de proteção que lhe são dirigidos no âmbito do Acordo ou do Protocolo, de acordo com a legislação nacional e com a CUP, e levando em conta as circunstâncias aplicáveis a cada caso (como, por exemplo, a existência de anterioridade impeditiva da concessão da proteção pleiteada pelo depositante internacional). (BARBOSA, 2008, p. 146).

Assim, a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri terá pontos positivos e negativos. Com a extensão da proteção, e com o aumento de pedidos de registro de marcas vindo do Protocolo de Madri, a chance de colidência entre marcas serão maiores. Ainda, com a extensão da proteção das marcas, poderemos ter um aumento nas demandas judiciais em nossos tribunais, decorrentes de atos de violação de marcas registradas, seja pela reprodução, imitação, ou ainda, pela usurpação. Assim, com a adesão, além dos reflexos institucionais, operacionais, administrativos e econômicos, poderão existir reflexos jurídicos, possíveis impactos sobre a contrafação e o judiciário, decorrentes da dificuldade na interpretação e aplicação da nova legislação.

No Brasil, historicamente, os direitos e garantias voltadas a propriedade intelectual se deram de maneira gradativa em nosso ordenamento jurídico, senão vejamos:

A Constituição Brasileira de 1824, conhecida como a Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25 de março de 1824, no Título 8º, das Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Cívicos, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, no seu artigo 179, inciso XXVI, entre as garantias, mencionava que os inventores teriam a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. Cabia à própria lei assegurar um privilégio exclusivo temporário, ou remunerariam em ressarcimento da perda, que sofressem pela vulgarização (BRASIL. Constituição, 1824).

Por sua vez, a Constituição Brasileira de 1891, intitulada Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de Fevereiro de 1891, no Título IV dos Cidadãos Brasileiros, seção II da Declaração de Direitos, em seu artigo 72, parágrafo 25, estabelecia que os inventos industriais pertenceriam aos seus autores e era garantido a eles um privilégio temporário ou era concedido pelo congresso um prêmio razoável, se tivesse a necessidade de vulgarizar o invento. O parágrafo 27

da referida lei trouxe uma nova garantia, assegurando a propriedade das marcas de fábrica (BRASIL. Constituição, 1891).

A Constituição Brasileira de 1934, intitulada Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, no Título III, Capítulo II, dos Direitos e Garantias Individuais, no seu artigo 113, parágrafo 18, seguiu o mesmo texto da carta anterior. Entretanto, no seu parágrafo 19, trouxe à previsão que era assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial (BRASIL. Constituição, 1934).

A Constituição Brasileira de 1937, conhecida como a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, foi omissa, não trouxe nenhum direito ou previsão quanto aos direitos dos inventores, a propriedade das marcas e ao uso no nome comercial (BRASIL. Constituição, 1937). A propósito, é importante salientar que das 8 (oito) Cartas Magnas do Brasil, somente a de 1937 não trouxe em seu texto expressamente previsões sobre privilégios industriais entre as garantias dos direitos individuais (PIMENTEL, 1994).

Similarmente, a Constituição Brasileira de 1946, chamada de Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de Setembro de 1946, no Título IV, Capítulo II dos Direitos e das Garantias Individuais, em seu artigo 141, parágrafo 17, estabelecia que os inventos industriais pertenciam aos seus autores, aos quais a lei garantia um privilégio temporário, ou se fosse necessário a vulgarização do invento a coletividade o Estado concederia um justo prêmio. Já o parágrafo 18, do referido artigo, restabeleceu a previsão das Constituições de 1891 e 1934, quanto à garantia a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial (BRASIL. Constituição, 1946).

A Constituição Brasileira de 1967, intitulada Constituição da República Federativa do Brasil, no Título II, Capítulo IV dos Direitos e Garantias Individuais, no seu artigo 150, parágrafo 24, menciona que a lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, ainda a exclusividade do nome comercial (BRASIL. Constituição, 1967).

Outrossim, a Constituição Brasileira de 1969, não trouxe nenhuma novidade, seguindo a anterior.

Por seu turno, a atual Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Título II, dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º, categoricamente, pensando no interesse social e visando o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país, em seu inciso XXVIII, letra (a) determina que seja assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e a voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Na letra (b), estabelece que o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras de criarem ou participarem aos criadores, já o inciso XXIX, menciona que a lei assegurará a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos (Brasil. Constituição, 1988).

Referente à legislação infraconstitucional, em 21 de dezembro 1971, foi instituído o Código da Propriedade Industrial, através da Lei nº. 5.772, posteriormente revogado pela Lei nº. 9.279, sancionada em 14 de maio de 1996, norma vigente, responsável por regular os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial no Brasil (BRASIL, 1996), que seguindo o pensamento constitucional de processo e desenvolvimento, em seu artigo 2º, estabelece que a proteção dos direitos relativos à PI, entre as concessões, efetua-se, inclusive mediante a concessão de registro de marcas.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado 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. (BRASIL, 1996).

Desta forma, a tutela jurídica nacional e internacional relacionada a propriedade intelectual, além do propósito de segurança jurídica pensando através da criação de normas de proteção, direitos e garantias, visa também a construção de um ambiente normativo capaz de influenciar e desenvolver o país, tanto em fatores econômicos e tecnológicos, mas também em aspectos sociais. Sob este prisma, a seguir analisaremos algumas questões, especificamente a propriedade intelectual relacionada a marcas, normas, dispositivos, conceitos, bem como questões alusivas ao crime de contrafação de marca, tema central do presente trabalho.

## 2.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL: MARCAS

Como aferido anteriormente, a concessão de registro de marcas está relacionada à proteção de direitos, deste modo, cabendo ações de repressão e reparação por prejuízos causados por atos de violações de direitos ou pelo uso indevido de marca registrada. Contudo, antes de analisarmos questões pertinentes ao instituto da responsabilidade civil decorrentes de contrafação de marcas em nosso ordenamento jurídico, verificaremos alguns conceitos, tipos e funções relacionados a marcas encontrados em nossa doutrina.

De acordo com o Manual de Marca do INPI (2017, p. 15) “marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”.

Para Barbosa (2011, p. 33), marca é um símbolo voltado a um fim específico, pois a sua existência fática depende de dois requisitos fundamentais, que são a capacidade de simbolizar e a capacidade de indicar uma origem específica, com o intuito de não confundir o consumidor. Entretanto a sua proteção jurídica está condicionada a um fator chamado de probabilidade, ou seja, a viabilidade desse símbolo se tornar exclusivo, em face do objeto simbolizado.

Nos ensinamentos de Barros (2017, p. 140) a marca é entendida como o conjunto de um ou mais sinais indicativos que especifica determinado produto ou serviço, ou ainda de um grupo deles, contudo, esse grupo, necessariamente precisa estar ligado a um empreendimento de qualquer natureza. Esses elementos indicativos são constituídos, tradicionalmente, por nomes, imagens gráficas, que se reúnem na distinção de produtos ou serviços de um empreendimento, ou mesmo, entre empreendimentos entre si.

Para Soares (1968, p. 41) a “marca é um sinal gráfico, figurativo ou de qualquer natureza, isolado ou combinado e que se destine à apresentação do produto no mercado. Por isso que deve ser distinta, especial e inconfundível”. Menciona ainda, que a marca também é “o sinal pelo qual o produto é conhecido e distinguido no mercado consumidor”.

Ensina Requião (1974, p. 140) que, “a marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço”.

Nesta mesma linha, menciona Vieira (2006, p. 19) que a marca “é, basicamente, um signo distintivo usado para distinguir produtos,

mercadorias ou serviços, de outros idênticos, semelhantes ou afins, na mesma classe correspondente à atividade desenvolvida no mesmo segmento mercadológico”.

Para efeito de caracterização do significado essencial da marca, Strenger (1996, p. 5-5) indica que é importante apontar dois elementos determinantes, a saber: elementos subjetivos e elementos objetivos. O primeiro elemento cita que se uma marca é um sinal que diferencia uma empresa da outra, deste modo, parece natural que somente empresa possa ser titular de marcas. Contudo, não é, pois, a ligação entre marcas de empresas somente é necessária no aspecto funcional, não sendo no aspecto de sua titularidade, até porque, segundo o art. 128 da LPI, “podem requerer registro de marca às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado” (BRASIL, 1996). Considerando as marcas como elemento ativo de uma empresa, elas podem estar à disposição da empresa pelos mais variados elos, ou pode pertencer à empresa com notória propriedade. Por conta disso, não é necessário ter caráter empresarial para obter uma marca. Os segundos elementos são divididos em dois elementos objetivos, para fins de configurar o conceito de marca. a) sinal distintivo e b) produtos e serviços. Em relação ao primeiro, a marca para existir deve ser determinada, constante e, ainda, reproduzível. No que tange ao segundo, a marca é individualizada, enquanto sinal distintivo das empresas, em relação a produtos e serviços (STRENGER, 1996, p. 5-5).

Deste modo, destaca-se a importância dos aludidos sinais distintivos na esfera econômica e não somente pela sua forte influência e pelo significado de seus objetos, mas também por um fator de grande relevância que é a introdução ou posição que a empresa já alcançou no mercado em que atua, instituindo o seu eixo principal, visando se consolidar através de sua presença, hodiernamente, em um dos meios mais eficazes e poderosos que é o setor da publicidade comercial (STRENGER, 1996, p. 01).

A marca tradicionalmente pode ser considerada o meio que o empresário utiliza para diferenciar os seus produtos ou serviços dos demais competidores, diante do público consumidor, podendo assim, conseguir a garantia de qualidade, procedência e características do produto (STRENGER, 1996, p. 6). Por fim, a marca juridicamente considerada tem a importante função de individualizar, em um diferente aspecto, produtos e serviços. Pois, a inserção de uma marca no mercado, significa que todas as coisas atribuídas, aquele sinal, têm em comum determinado caráter e propriedade, considerando os seus elementos

estruturais ou funcionais, ou operação que possua algum significado social, técnico ou jurídico (STRENGER, 1996, p. 7).

Portanto, as marcas têm a distinguibilidade como o principal requisito para sua proteção por meio da propriedade intelectual. O sistema jurídico brasileiro responsável por regular os direitos e obrigações relacionados a marcas é a Lei de Propriedade Industrial. Deste modo, a referida lei, através do Título III, Capítulo I, intitulado da Registrabilidade, se encarregou de estabelecer quais são os sinais registráveis como marca. Por seu turno, o artigo 122 definiu que são suscetíveis de registro, como marca, os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais (BRASIL, 1996).

Também definiu quais são os três tipos de marcas existentes, sendo elas: marca de produto, marca de certificação e marca coletiva.

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; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”. (BRASIL, 1996).

Referente à sua natureza, as marcas são classificadas de três tipos: de produto e serviço, coletiva e de certificação. As marcas de produtos e serviços, de acordo com o artigo 123, inciso I, da LPI, servem para “distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (BRASIL, 1996). Por sua vez, a marca coletiva, prevista no artigo 123, inciso III, da LPI, é responsável por “identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade” (BRASIL, 1996). Tais como, sindicato, confederação, cooperativa, entre outras. Por fim, a marca de certificação, 123, inciso II, da LPI, tem como finalidade “atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada” (BRASIL, 1996).

De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2017), a marca quanto as suas formas gráficas de apresentações, classifica-se em três tipos, sendo elas: nominativa, mista, figurativa e tridimensional.

Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.

Marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por: desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo; palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe, etc; ideogramas, tais como o japonês e o chinês.

Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.

Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico. (INPI, 2017, p. 15).

Conforme a LPI, os princípios fundamentais que regem o direito de marcas, são três: territorialidade, especialidade e sistema atributivo. O princípio da proteção territorial está consagrado no Capítulo IV, intitulado dos Direitos sobre a Marca, através do artigo 129 da LPI, que definiu que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, restando assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional,

observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL, 1996).

Contudo, existe uma exceção ao princípio da territorialidade, à marca notoriamente conhecida, pois segundo o artigo 126, da LPI, esse tipo de marca em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6º bis<sup>5</sup>(I), da CUP, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (BRASIL, 1996).

O princípio unionista, por sua vez, está contemplado no artigo 127, da LPI, trata sobre a prioridade ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade (BRASIL, 1996).

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por atos ocorridos nesses prazos.

Desta forma, será assegurada direito de prioridade do pedido de registro de marca depositado no Brasil, a mesma data de prioridade de pedido em país estrangeiro que seja signatário de um acordo com o Brasil.

---

<sup>5</sup>Art. 6 Bis da Convenção da União de Paris (CUP), que dispõe: “Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

O princípio da especialidade está relacionado à proteção assegurada à marca que visa diferenciar produtos ou serviços de origens diversas. Entretanto, o princípio encontra exceção no que tange a proteção conferida às marcas consideradas de alto renome, que por sua vez, possui proteção especial, pois detém proteção em todos os segmentos mercadológicos, artigo 125, da LPI (BRASIL, 1996).

Por fim, o sistema atributivo, nos termos do artigo 129, da LPI, está relacionado ao sistema de registro de marca adotado em nosso ordenamento jurídico, onde o direito de propriedade e de uso exclusivo somente é adquirido pelo registro validamente expedido (BRASIL, 1996). Todavia, essa condição comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior. Nos termos do §1º do Art. 129, da LPI, quem comprovar que usava marca de boa-fé, há pelo menos 06 (seis) meses, na data que realizar o depósito, terá direito de precedência ao registro.

Art. 129...

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Deste modo, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI, quem preencher os requisitos previstos no referido dispositivo, poderá reivindicar o direito de precedência ao registro, em razão daquele que primeiro realizou o depósito.

Por seu turno, o artigo 128 da LPI definiu que pode requerer o registro de marca, pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Ademais, definiu que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, restando assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, artigo 129, da LPI (BRASIL, 1996). O artigo 130 prevê que, ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de ceder seu registro ou o pedido, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação (BRASIL, 1996). Deste modo, o registro da marca garante ao seu titular o uso exclusivo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, que poderá protegê-la impedindo que seus concorrentes a utilizem indevidamente, colocando em risco toda a reputação construída.

O órgão administrativo responsável e competente pelos pedidos/depósitos de registro de marcas no Brasil é o INPI, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria, instituído em 11 de dezembro de 1970, através da Lei 5.658.

Salienta-se que, o presente estudo, não esgota a análise do marco regulamentário responsável pelos direitos e obrigações relativas a marcas, entretanto, foram apresentados alguns pontos considerados importantes para o direito marcário, nacional e internacional, e a seguir, serão abordados conteúdos alusivos a práticas lesivas contra a propriedade de marca.

### 2.3 CONTRAFAÇÃO DE MARCA

Previsto no Título V, da LPI, mais precisamente no Capítulo III, intitulado dos Crimes Contra as Marcas, o estudo do referido dispositivo é primordial para o objetivo de identificar o entendimento jurisprudencial do TJSC acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório em decorrência do crime de contrafação. Razão pela qual, neste capítulo, será apresentado o referencial teórico pesquisado que evidenciará posicionamentos e pensamentos encontrados em nossa doutrina. O estudo da legislação tem como finalidade delinear o contexto legal vigente em nosso ordenamento jurídico. Por conseguinte, uma breve análise sobre possíveis impactos da contrafação na economia nacional e internacional.

Segundo Cerqueira (1946, p. 242), contrafação são “os atos praticados por terceiros, que importem violação do uso exclusivo da marca, constituem infrações do registro, a que se dá o nome genérico de contrafação”. Ensina ainda que, “a palavra contrafação corresponde ao delito de reprodução da marca registrada”. Contudo, segundo o autor, “o cód. da Propriedade Industrial, como as leis anteriores, não emprega a expressão contrafação, como também não especifica, sob denominações próprias, as suas diversas modalidades”.

Barros (2017, p. 285) define contrafação como sendo o mesmo que simulação, fingimento, disfarce. Contudo, no campo do direito define como sendo o ato de falsificar produtos, assinaturas, valores, etc., ato que acaba por iludir as pessoas quanto a sua autenticidade, ou ainda, por intermédio de violação de direitos autorais, direitos de marcas entre outros.

Nesse contexto, salienta Cerqueira (1946, p. 284) que os delitos relacionados à contrafação de marcas registradas acarretam em grande

prejuízo ao patrimônio do seu possuidor, criando uma perigosa forma de concorrência desleal. Por esses motivos, os países tiveram a preocupação de constituírem leis e definirem como delito específico. Em determinados casos, a contrafação, não acarreta diminuição nos lucros do titular da marca, permanecendo no mesmo nível. Entretanto, não é por esse fator que se deve pensar que a contrafação não causou nenhum tipo de prejuízo. Pois os prejuízos, não necessariamente, estão relacionados tão somente a diminuição de lucros de uma empresa.

Acerca da possibilidade de apuração e declaração em ação judicial, em relação aos atos contrafeitos, ensina Barros (2017, p. 369) que é através de ação judicial de natureza penal ou civil que os atos contrafeitos poderão ser apurados. A proteção ao titular, licenciado ao cessionário exclusivo da marca é contestável desde o momento que é efetuado o depósito do registro, pois é a partir deste momento, que a marca se torna alvo de ataques como imitação e reprodução. São esses ataques que acarretam nas oportunidades para defesas de direitos. À vista disso, é do ato da publicação do pedido de registro de marca que o depositante pode acionar o contrafator.

Quanto à prova da infração, salienta Cerqueira (1946, p. 245) que não tem relevância prática a discriminação dos vários delitos sob denominações especiais, pois estão equiparados e sujeitos às mesmas penas, os atos que importam ofensa a propriedade das marcas. Contudo, é importante saber a distinção as mais variadas modalidades de infração, a fim de instruir de maneira correta a queixa-crime, o delito imputado. Este fato é de suma importância para instituir à prova da infração.

Salienta-se ainda, que a ação de contrafação tenha por finalidade também a reparação de perdas e danos, às normas aplicáveis são as contidas no Código Civil, sendo irrelevantes algumas questões, tais como, boa ou má-fé do contrafator e a ignorância, diferente do que acontece na esfera penal. Quanto às provas de contrafação, destaca-se que elas são caracterizadas por todos os meios legais admitidos em direito, sendo que só um elemento da marca, desde ele seja distintivo, por si só pode ser suficiente para configurar contrafação (BARROS, 2017, p. 369).

## 2.4 LEGISLAÇÃO

Além do referencial teórico, importante destacar a base legal para a proteção dos ativos contra a ação ilícita da contrafação, tanto na esfera penal, como na cível. Estes dispositivos são utilizados como base nas ações judiciais envolvendo atos contrafeitos, os quais servirão de base para a análise proposta pela presente dissertação.

### 2.4.1 Esfera penal

Os crimes contra o registro de marca e suas penas, estão devidamente previstos no artigo 189 da LPI, que é responsável por prever quais são as condutas consideradas ilícitas. O referido dispositivo, taxativamente, elencou todas as práticas censuráveis e entendidas como crime contra as marcas registradas, bem como estabeleceu uma pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou ainda o pagamento de multa (BRASIL, 1996).

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Igualmente, o artigo 190 da LPI, também relacionou condutas consideradas ilegais que se enquadram como crimes contra o registro de marca, assim, tais condutas estão relacionadas à importação e exportação, bem como a venda de produtos e marcas registradas, passíveis de pena de detenção, ou multa (BRASIL, 1996).

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Em disposições gerais, os artigos 198, 200 e 202 da LPI preveem algumas medidas e diligências que os interessados poderão requerer para fins de combater atos de violação de marca.

O artigo 198 da LPI viabiliza a atuação de autoridades alfandegárias, para fins de combate e apreensões de produtos considerados falsos, bem como de que forma esses produtos que apresentem falsa indicação de procedência, poderão ser apreendidos (BRASIL, 1996).

O artigo 200 da LPI determina que toda a regulamentação referente à ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes relativos à propriedade industrial, serão observados os dispositivos previstos no Dec. Lei n. 3,689, de 03 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal ou CPP) (BRASIL, 1996).

Além disso, o artigo 202 da LPI prevê que além das atividades realizadas para fins de busca e apreensão de produtos contrafeitos, os interessados poderão requerer ainda, outras medidas relacionadas à prática de apreensão e destruição de marcas falsificadas (BRASIL, 1996).

Por seu turno, o Código de Processo Penal (doravante designado CPP), em seu artigo 524 estabelece quais dispositivos que deverão ser observados referentes ao processo e julgamento dos crimes a propriedade imaterial (Brasil. Decreto n. 3.689). Observa o artigo 525 do CPP, que no caso de vestígio deixado pelo crime, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito (BRASIL, 1941).

O artigo 526 do CPP diz que na ausência da prova de direito à ação, a queixa não será recebida, sequer será ordenada qualquer tipo de diligência preliminarmente querida pela parte ofendida (BRASIL, 1841). Nesse contexto, estabelece o artigo 527 do CPP que a diligência de busca e apreensão, necessariamente, será realizada por dois peritos devidamente nomeados pelo juiz da causa, que ficarão encarregados de verificar a existência de fundamento para a apreensão, se positivo, deverão apresentar laudo pericial dentro de 3 (três) dias após o encerramento da diligência (BRASIL, 1941). Contudo, prevê o parágrafo único do referido artigo que o requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão. Encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo, artigo 528 do CPP (BRASIL, 1941).

Quanto aos crimes de ação privativa do ofendido, prevê o artigo 529 do CPP que após a homologação do laudo, se decorrido o prazo de 30 dias, não será admitida queixa com fundamento em perícia e em apreensão (BRASIL, 1941). Contudo, segundo o parágrafo único do artigo acima exposto, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa crime nos 30 dias, será dado vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridas pela parte ofendida (BRASIL, 1941).

Por sua vez, o artigo 520 do CPP, determina que "se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere o artigo anterior será de 8 (oito) dias" (BRASIL, 1941).

Dessa forma, conclui-se que os delitos de propriedade intelectual, relativos ao direito de marcas registradas e consequências legais, então devidamente previstas na lei de propriedade industrial, responsável por elencar as práticas e condutas censuráveis. Questões de direito e requisitos processuais que o referido código foi omissivo, estão devidamente previstos na legislação infraconstitucional, Código Penal e Código de Processo Penal.

#### **2.4.2 Esfera Cível**

No tocante da esfera cível, o artigo 207 da LPI, estabelece que o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil, independentemente da propositura de ação criminal (BRASIL, 1996).

O artigo 209 da LPI é taxativo ao estabelecer que ao prejudicado tem o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por violação de direitos de propriedade industrial, atos tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, criar confusão entre empresas, ou ainda entre produtos e serviços (BRASIL, 1996).

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. (BRASIL, 1996).

De acordo com o artigo 210 da LPI, o prejudicado tem o direito de postular os lucros cessantes, que pode ser determinado segundo critério mais favorável a ele.

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. (BRASIL, 1996).

Dessa forma, é através das ações cíveis, mais especificamente, ações indenizatórias por danos decorrentes de contrafação de marca, que o prejudicado poderá pleitear uma compensação pelos prejuízos causados por atos de violação de direitos.

Destaca Strenger (1996, p. 31) que a precária evolução legal e jurisprudencial da figura genérica da conduta ilícita, é responsável pela dificuldade de se encontrar respostas para uma série de atos rechaçáveis dos quais poderiam afetar direta ou ainda indiretamente as marcas entre outros bens de propriedade industrial. Existem enquadramentos de infrações diretas de direito, entretanto, os fatos estão pouco tipificados. Nesse contexto, para melhor exemplificar, o autor menciona o problema de falsificação de marcas. Cita que sua definição característica comprova que sancionável é a falsificação enquanto alteração da verdade, não enquanto prejuízo de um direito de exclusividade sobre o uso de um sinal. Conclui que o que se protege é a fé pública mercantil contra as alterações da verdade em relação a determinados sinais distintivos, com autonomia de qualquer consideração a respeito de propriedade (STRENGER, 1996, p. 32).

Destaca-se que uma marca, mesmo com o devido depósito ou registro junto ao INPI, corre o risco de ser reproduzida por um terceiro de má-fé. A reprodução de uma marca, segundo Vieira (2006, p. 23), consiste “na ação de copiar servilmente ou parcialmente, mesmo com acréscimo de marca alheia já registrada para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins”. No que se refere à imitação de marca ensina o autor que “consiste basicamente na ação de assemelhar fonética e graficamente marca alheia anteriormente registrada por terceiro, para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins”. Quanto ao meio punitivo, diz que “é indiscutivelmente a lei, porém, não basta à presença causal dos signos marcários para configurar a imitação proibida. Torna-se necessário que o sinal imitado passe pela marca registrada, dessa feita, induzindo o público consumidor em erro, dúvida ou confusão sobre produtos ou serviços à disposição no mercado” (VIEIRA, 2006, p. 24).

Deste modo, diferente da seção anterior, a LPI, não traz em seu texto muitos dispositivos que tratam sobre a responsabilidade civil decorrente do crime de contrafação de marcas, entretanto, garante ao prejudicado o direito de intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do CPC. Assim, o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por violação de direitos está previsto em nosso ordenamento jurídico, que analogamente poderá se utilizar de outros códigos e do tratamento jurisprudencial dos tribunais.

## 2.5 IMPACTOS DA CONTRAFAÇÃO DE MARCA NA ECONOMIA

Não obstante os contrapontos levantados na introdução deste trabalho referente aos impactos da pirataria para o desenvolvimento do país é possível destacar algumas pesquisas que demonstram seu impacto para o mercado e para as empresas. Estima-se que no ano de 2017 o Brasil perdeu cerca de R\$ 146,3 bilhões com a pirataria. Em 2016, o prejuízo foi de R\$ 130 bilhões. Os valores são estimados pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP). Os números são expressivos. Em 2017 foram R\$ 100,2 bilhões que as empresas deixaram de ganhar. Entre os setores mais prejudicados estão o de vestuário R\$ 35,6 bilhões, seguido por cigarros R\$ 12,3 bilhões, óculos R\$ 7,7 bilhões e TV por assinatura R\$ 4,8 bilhões (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018).

Em âmbito mundial, segundo estatísticas publicadas pela Comissão Europeia (2018), restou demonstrado um grande aumento de artigos suspeitos de violar direitos de propriedade intelectual. Em 2016 mais de 63 mil casos de detenção foram registrados pela Alfândega da União Europeia (UE). Entre os mais de 41 milhões de artigos detidos, o valor dos produtos genuínos equivalentes é estimado em pouco mais de 672 milhões de euros. No topo dos artigos detidos, os cigarros permanecem em primeiro lugar com (24%), seguidos de brinquedos (17%), alimentos (13%) e material de embalagem (12%). Os produtos para uso diário, ou seja, artigos de higiene corporal, medicamentos, brinquedos, eletrodomésticos representaram 34,2% do total de artigos detidos. Ainda, segundo o índice de Economia Subterrânea, apurado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre), aponta o crescimento da informalidade pelo quarto ano consecutivo. No período de 12 meses encerrado em julho, a economia

subterrânea movimentou R\$ 1,173 trilhão, o equivalente a 16,9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Deste modo, de acordo com os números apresentados, podemos afirmar que o mercado ilegal de produtos contrafeitos acarreta prejuízos para a indústria, empresas e, respectivamente, suas marcas. Ainda podemos mencionar os prejuízos decorrentes de tais práticas, como o déficit para aos cofres públicos por conta da ausência de pagamento de impostos, os riscos à segurança e à saúde do consumidor pela eventual falta de controle de qualidade dos produtos contrafeitos. Por conseguinte, os conflitos oriundos da contrafação acabam por originarem processos perante aos tribunais, que é o órgão responsável por tratar e julgar a matéria.

Contudo, um bem jurídico fundamental que deve ser tutelado contra a contrafação de marcas é a própria defesa do consumidor e sua saúde pública. Destacam-se os danos causados ao consumidor pelos medicamentos falsificados disponíveis no mercado. Medicamentos contrafeitos, na maioria das vezes produzidas em laboratórios ilegais, sem qualquer controle de composição, princípios ativos, validade, sequer levam em conta as dosagens corretas e os compostos ativos, assim, tornando-se drogas extremamente perigosas, tóxicas e destrutivas. De forma geral, o consumo desses produtos falsificados, ocasiona um risco real a saúde e a vida do consumidor (FECOMÉRCIO, 2017).

No capítulo a seguir, analisaremos o tratamento dispensado ao instituto da responsabilidade civil sob a óptica da proteção de direitos da propriedade intelectual.

### 3 RESPONSABILIDADE CIVIL À LUZ DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Como já afirmamos acima, o recorte temático da análise será sobre as ações cíveis envolvendo contrafação de marca. Para tanto, é importante entendermos alguns aspectos do instituto da responsabilidade civil à luz da proteção aos direitos de propriedade industrial. Pois, tais obrigações, são responsáveis por subsidiar e fundamentar os pedidos em ações indenizatórias no âmbito de ressarcimento do dano moral e material.

Assim, este capítulo será responsável por identificarmos questões importantes sobre a responsabilidade civil relacionada à proteção dos direitos de marcas. O dever de indenizar em razão de danos sofridos, podendo ser materiais e ou morais. A abordagem desta temática é de suma importância para a compreensão do posicionamento que os magistrados vêm adotando em seus julgados, mais precisamente no tocante da fixação do *quantum* indenizatório em razão de delitos relacionados à contrafação de marcas.

Inicialmente, destaca-se que a temática da responsabilidade civil em nosso ordenamento jurídico, segundo Diniz (2009, p. 28) é considerado um dos mais problemáticos da atualidade, ante a sua constante evolução no direito moderno, os seus reflexos nas atividades humanas e no processo tecnológico, bem como a sua repercussão em todos os ramos do direito e em nossa realidade social.

Para Diniz (2011, p.19), o problema da responsabilidade civil é algo que surge constantemente em nosso meio social, pois, seguidamente o indivíduo vem sofrendo atentados relativamente a seu patrimônio ou a sua pessoa, conseqüentemente, esses danos constituem um desequilíbrio de ordem material e imaterial, razão pela qual se faz necessária à criação de soluções ou remédios jurídicos eficientes para fins de sanar essas lesões.

Entre os conceitos e definições encontrados em nossa doutrina podemos destacar:

Para Cavalieri Filho (2009, p. 9), “a responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade de tornar indene o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência de fato danoso”.

Fiuza (2009, p. 279) diz que a responsabilidade “é palavra polissêmica. Possui vários significados. Num primeiro, mais vulgar, é

sinônima de diligência. Neste sentido dizemos ser uma pessoa muito responsável, muito cuidadosa". Juridicamente, menciona que "o termo responsabilidade normalmente está ligado ao fato de respondermos pelos atos que praticamos. Revela, então, um dever, um compromisso, uma sanção, uma imposição decorrente de algum ato ou fato" (FIUZA, 2009, p. 279).

Aduz Bezerra de Melo (2015, p. 3-4) que: "podemos definir responsabilidade civil como a obrigação patrimonial de reparar dano material ou compensar o dano moral causado ao ofendido pela inobservância por parte do ofensor de um dever jurídico legal ou convencional".

Ensina Diniz (2009, p. 35) que o conceito de responsabilidade civil está relacionado à execução de medidas coercitivas que tenham como finalidade impor uma pessoa a indenizar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em decorrência de ato praticado por ela mesma, ou ainda, por terceiro de sua responsabilidade, por algo que pertença a ela ou de dever legal.

Por seu turno, a temática da responsabilidade civil em nosso ordenamento jurídico, está contemplada pela Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, denominada de Código Civil - CC.

O artigo 186 do CC prevê que: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" (BRASIL, 2002).

O artigo 187 do CC é taxativo ao determinar que: "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes" (BRASIL, 2002).

Do mesmo modo, à responsabilidade civil e a obrigação de indenizar, o referido Código em seu artigo 927, cita que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" (BRASIL, 2002). O parágrafo único do referido artigo, estabelece que "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem" (BRASIL, 2002).

No tocante da proteção aos direitos de propriedade industrial, o instituto da responsabilidade civil está previsto na LPI, através do artigo 209, que prevê a todos aqueles que tiverem sofrido violação de direitos de propriedade industrial, o pleno direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos.

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. (BRASIL, 1996).

À vista disso, e no que tange o crime de contrafação, segundo Barros (2017, p. 415) verificam-se dois elementos, sendo eles, um material e outro moral. O primeiro é caracterizado pela exploração indevida, ou seja, sem a autorização do titular de seu registro. Por exemplo, as falsificações de produtos, tanto formal, quanto informal, hoje disponibilizada no mercado de consumo. O segundo elemento, "o moral, é dolo presumido, a má-fé implícita. Relaciona-se à intenção delituosa inerente, pois impossível seu acontecimento se não há reprovável propósito da imitação ou falsificação". Contudo, existe uma exceção que é "relativa aos atos contrafeitos que ocorrem entre o depósito e a publicidade do registro, em função da possibilidade de boa-fé, em função do desconhecimento do objeto do depósito" (BARROS, 2017, p. 415).

O que se ajusta aposição do TJSC:

[...] em se tratando de propriedade intelectual, a violação da marca é requisito único para a configuração da responsabilidade civil do violador. Direcionamento legislativo que se justifica a partir dos interesses sociais, tecnológicos e econômicos que circundam a propriedade industrial (invenção, marca). (SANTA CATARINA, 2017).

Ou seja, o requisito da responsabilidade civil está caracterizado no ato ilícito, a partir do instante que infrator passou a violar o direito do proprietário da marca, tendo como exemplo, a comercialização de produto contrafeito, que acaba causando abalo à imagem da marca, e em função disso, gerando o dever de reparação.

Deste modo, o direito de pleitear perdas e danos está devidamente previsto em nosso ordenamento, inclusive, em matéria de violação de delitos relacionados à propriedade industrial. Razão pela qual

a temática da responsabilidade civil é importante para subsidiar os pedidos indenizatórios em decorrência também do crime de contrafação de marca. Para a análise dos acórdãos, ainda precisaremos entender quais danos existem e suas consequências, tanto para o lesado como o transgressor. Nas duas seções seguintes analisaremos a caracterização dos danos patrimoniais e morais e qual a relações de ambos com a prática de contrafação.

### 3.2 DANO PATRIMONIAL

A legislação vigente prevê a possibilidade jurídica de pleitear perante o Poder Judiciário o direito de ressarcimento decorrente de perdas e danos em virtudes de prejuízos causados por terceiros, inclusive prejuízos causados por atos de violações de direitos de marcas. Por essa razão, a presente seção analisará as espécies de dano patrimonial e moral, bem como alguns posicionamentos doutrinários relativos ao tema.

Para Diniz (2009, p. 122), o dano patrimonial ou material é a lesão concreta que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima. Essa lesão está relacionada tanto na perda como na deterioração, total ou parcial dos bens patrimoniais da vítima, sendo possível realizar uma avaliação monetária e de indenização pelo responsável.

Cavaliere Filho (2009, p. 71), define que: “o dano patrimonial, como o próprio nome diz, também chamado de material, atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em direito”.

Contudo, o dano patrimonial nem sempre resulta de lesão de bens ou trata de interesses patrimoniais. Pode resultar da violação de bens personalíssimos, tais como o bom nome, reputação, imagem e a própria honra, assim podendo refletir no patrimônio da vítima e assim acarretando em perda de receitas ou realização de despesas (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 71).

O dano material pode atingir não somente o patrimônio presente do prejudicado, mas também ao patrimônio futuro, deste modo, pode não somente acarretar na redução, mas pode também prejudicar o seu crescimento. Por consequência, o dano material se subdivide em dano emergente e lucro cessante (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 72).

Afinal, pensando nestas obrigações e garantias, bem como visualizando, instrumentos capazes de haver os prejuízos sofridos de espécie patrimonial, a lei de propriedade intelectual, trouxe em seu texto, dispositivos (art. 208, 209 e 210), que indicam a possibilidade de obtenção de indenização decorrente da exploração indevida de marca,

através de sanções cíveis capazes de compensar o dano patrimonial sofrido. (BRASIL, 1996). Dano que pode gerar consequências imediatas ou futuras no patrimônio da vítima, conforme verificaremos a seguir.

### 3.2.1 Dano Emergente

O dano emergente, ou também conhecido como dano positivo, caracterize-se pela efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em decorrência do ato ilícito. O nosso Código Civil ao tratar da matéria no seu artigo 402, estabelece que o dano emergente seja tudo aquilo que a vítima efetivamente perdeu (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 72).

No que tange a contrafação de marca, o dano emergente pode ser configurado em razão de benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação da marca não tivesse ocorrido, conforme previsto na LPI, nos termos do artigo 208 (BRASIL, 1996).

### 3.2.2 Lucro Cessante

Por seu turno, o lucro cessante, consiste na perda de algum ganho esperável, ou ainda, na frustração da expectativa de lucro que não aconteceu, bem como na diminuição possível do patrimônio da vítima. É importante destacar que, o lucro cessante, pode decorrer também da frustração daquilo que a vítima esperava lucrar e não da interrupção da atividade lucrativa ou produtiva da vítima (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 72).

No que tange a contrafação de marcas, o lucro cessante pode ser configurado pelo dano sofrido, observando as disposições contidas no artigo 210 da LPI (BRASIL, 1996), onde estabelece que seja determinado 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.

Pudemos perceber, assim, que os danos patrimoniais se relacionam com a contrafação principalmente no que envolve a

possibilidade jurídica de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de marcas, em detrimento causado à reputação da empresa perante o mercado, ou prejuízos de ordem financeira, imediatos ou futuros, que tendem por acarretar diminuição do patrimônio do lesado. Deste modo, os itens acima estudados são de extrema importância no que tange a garantia do direito bem como servem para definir os parâmetros utilizados na fixação do *quantum* indenizatório relativos ao arbitramento do dano material.

### 3.3 DANO MORAL

O objeto da presente seção é a análise do dano moral no âmbito da responsabilidade civil, a luz da propriedade industrial e das ações de indenizações em decorrência de delitos de contrafação de marcas, conceitos e legislação, brevemente questões relacionadas a provas. O estudo do tema é importante para a futura análise das decisões judiciais – exemplo, critérios identificados para configurar dano moral, bem como o estudo do dano moral e a pessoa jurídica. Deste modo, inicialmente, apresentaremos alguns conceitos encontrados em nossa doutrina e a legislação vigente.

Para Gonçalves (2012, p. 379), o “dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio”.

Segundo Venosa (2009, p. 41), o dano moral “é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade”.

O embasamento legal para pleitear o direito a indenização decorrente de dano moral, está devidamente previsto em nosso ordenamento jurídico, a saber:

O dano moral está previsto em nossa Constituição Federal de 1988, através do inciso X do artigo 5º, responsável por garantir a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, bem como asseverar o direito a indenização pelo dano patrimonial e moral resultante da sua violação.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. (Brasil. Constituição, 1988).

Por seu turno, o Código Civil vigente, nos termos do artigo 186, estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002).

Alusivo ao delito de contrafação de marca, a título de exemplo, em se tratando de dano imaterial, colocar no mercado produto falsificado, por si só, é requisito para caracterizar violação do nome, boa-fama, sendo capaz de causar prejuízo à honra da pessoa jurídica. (SANTA CATARINA, 2016).

Em relação à prova do dano moral, observa-se que a mesma deve ser realizada por meio diferentes dos utilizado para tratar da comprovação do dano patrimonial, pois o dano moral trata de algo imaterial ou ideal. Nesse contexto, é importante salientar que dependendo da gravidade da ofensa e do tamanho da repercussão, esse cenário, por si só justificaria a concessão de ressarcimento indenizatório a parte do lesado. Ou seja, nestes casos, o dano moral existe *in re ipsa*, pois, resulta do simples fato ofensivo. Portanto, se provado a ofensa resta de caracterizado o dano moral (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 86).

Isto posto, importante salientar que questões relacionadas à obrigatoriedade da prova do dano moral e questões pertinentes à possibilidade da pessoa jurídica sofrer violação de algum direito da personalidade, mais específico dano moral em virtude do delito de contrafação de marcas, serão tratados em capítulos específicos a seguir, pois estes elementos serão foco de identificação e análise na pesquisa realizada junto às ações cíveis judiciais no TJSC.

### 3.4 DANO MORAL PESSOA JURÍDICA

Considerando a característica imaterial da marca e todo valor que esta possui no mercado, um tema importante, principalmente no que tange a contrafação de marcas, é o dano moral causado a pessoa jurídica. Que por sua vez, se caracteriza pela ofensa a honra objetiva, ou seja, o enfraquecimento da imagem e credibilidade da marca perante os seus

clientes, fornecedores, comunidade em geral (SANTA CATARINA, 2008).

Neste capítulo são consolidados os principais argumentos utilizados na doutrina e jurisprudência relacionados a essa temática.

Ensina Venosa (2009, p. 293), que “em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é a vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá repercussão econômica, ainda que indireta”.

Menciona Diniz (2009, p. 126) que “o dano moral é a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica provocada pelo fato lesivo”. E que “a reparação do dano moral é um misto de pena e de satisfação compensatória”.

Quanto à abrangência da lesão, mesmo que a pessoa jurídica não possa sofrer dano moral em sentido estrito, por exemplo, ofensa à dignidade, pois é exclusiva da pessoa humana, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral em sentido mais amplo, ou seja, a violação de algum direito da personalidade, porque é titular de honra objetiva, deste modo, fazendo jus a indenização, sempre que seu nome, imagem ou credibilidade, perante o mercado forem atingidos por algum ato ilícito. (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 98).

Para Cavalieri (2009, p. 96) a figura da pessoa jurídica foi umas maiores criações do Direito, pois “não tem vida física, mas tem existência jurídica, mais duradoura que as pessoas naturais que a criaram; não tem vontade própria (ato de querer, próprio do ser humano), mas atua no mundo socioeconômico pela vontade dos seus órgãos dirigentes”.

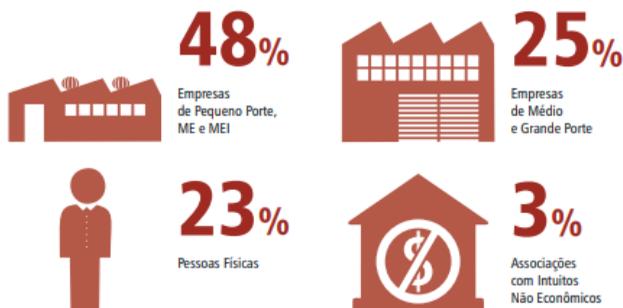
Em relação à contrafação de marca, o dano moral, por sua natureza de bem imaterial, resta caracterizado, tendo, por exemplo, o prejuízo causado a pessoa jurídica quando verificado o uso indevido de uma marca, que por consequência, acaba atingindo e causando prejuízos à imagem, credibilidade e a reputação de uma empresa, perante a sociedade (BRASIL, 2017).

Entretanto, a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral nem sempre foi unanime em nossos tribunais, razão pela qual, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifestou através da Súmula nº. 227 no sentido de determinar que a pessoa jurídica no nosso ordenamento jurídico pode sofrer dano moral (BRASIL, 1999).

Por fim, a relevância do estudo do dano moral sofrido pela pessoa jurídica está relacionada ao número de depositantes de marcas residentes no Brasil. De acordo com dados do relatório de atividades do INPI, conforme se vê da figura 1 a seguir, 77% dos depositantes de pedidos de registro de marcas são pessoas jurídicas, sendo, 48% empresas de pequeno porte, ME e MEI, 25%, empresas de médio e grande porte, 3%

associações com intuítos não econômicos (INPI, 2018). Ou seja, do total, 23% correspondentes a pessoas físicas, o restante é pessoa jurídica. Assim, os números revelam que as chances de uma empresa vir a sofrer violações contra suas marcas e bem maior que marcas de pessoas físicas.

Figura 1 - Depositantes de Marcas - Residentes no Brasil.



Fonte: INPI, 2018.

Deste modo, à luz dos conceitos e dispositivos legais abordados, assim como dos argumentos expostos, é possível afirmar que o entendimento acerca da possibilidade de de uma pessoa jurídica sofrer dano moral já restou consolidado, pois a lei e a jurisprudência do STJ reconhecem a existência de dano no caso de uso indevido da marca. Em contrapartida, existe uma discussão sobre a necessidade ou não, de comprovação do prejuízo sofrido, tema da próxima seção.

### 3.5 POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE DANO MORAL DECORRENTE DE CONTRAFAÇÃO DE MARCAS

O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015), taxativamente, estabeleceu no seu artigo 926 que é dever dos “tribunais uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (BRASIL, 2015).

Partindo desse raciocínio, nesta seção entra em questão o posicionamento do STJ sobre o dano moral decorrente de contrafação de marcas. Pois, como se sabe, os precedentes judiciais servem como

ferramenta de efetivação do poder judiciário na resolução de demandas, que por sua vez, servirá como diretriz para um posterior julgamento de casos análogos.

Por seu turno, a posição do STJ no tocante do dano moral, especificamente quanto ao uso indevido de marca não é pacífica. Verifica-se que há uma falta de harmonização no estudo da jurisprudência do STJ. Uma parcela dos julgados entende ser necessário, ainda que de forma indireta, a comprovação do prejuízo em contrapartida outros precedentes reconhecem que o dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca.

A título de exemplo, foi o caso do Recurso Especial nº. 1327773, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma, no dia 28 de novembro de 2017. Na oportunidade os Ministros do STJ acordaram na conformidade dos votos por maioria dar provimento ao Recurso Especial nos termos do voto do relator, entretanto, não houve unanimidade (BRASIL, 2018). Conforme resta demonstrado através do voto vencido da Ministra Maria Isabel Gallotti, senão vejamos:

Na oportunidade, Min. Maria Isabel Gallotti entendeu que o recebimento de indenização a título de danos morais por uso indevido de marca só seria devido se ficasse demonstrado prejuízos sofridos além dos previstos pelos artigos 208 e 210 ambos da LPI. Ou seja, para a julgadora o dano moral por uso indevido da marca não é aferível *in re ipsa*, ou seja, necessita-se da comprovação da prática de conduta ilícita, sendo necessária a demonstração dos prejuízos concretos, ou ainda, comprovar o efetivo abalo moral.

[VOTO VENCIDO EM PARTE - MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI]. "[...] a indenização por danos morais só seria cabível se demonstrado dano extra além daqueles contemplados pelos arts. 208 e 210 da lei de regência". (BRASIL, 2018).

Em contrapartida, segundo argumentos trazidos no voto Min. Luís Felipe Salomão, que foi acompanhado por outros dois julgadores, entendeu ser cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais decorrem de ofensa à sua imagem, identidade e credibilidade. Sustenta o magistrado que o dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*. Este foi o caso, por exemplo da REsp. nº. 1327773, de Minas Gerais, o qual envolveu questões de propriedade industrial, relativas a uso indevido de marca registrada, ocorrência e presunção de dano moral.

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 ATTO 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 debeatur*, 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. (BRASIL, 2018).

Conclui-se, portanto, que ainda existe uma parcela de magistrados que defendem a necessidade de comprovação do prejuízo sofrido ainda que de forma indireta. Contudo, uma corrente teórica forte no STJ é de que o dano moral em razão de uso indevido de marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua caracterização decorre de mera comprovação da conduta ilícita, sendo indispensável a demonstração de prejuízos concretos ou do efetivo abalo moral.

Entretanto, essa falta de harmonização acaba refletindo nos tribunais inferiores, por exemplo, de acordo com a análise dos acórdãos do TJSC acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório, em virtude de crime de contrafação de marcas, dos 147 acórdãos, analisados, 30 acórdãos debateram sobre a questão da necessidade de prova do dano moral decorrente de contrafação de marcas em suas decisões, sendo que, 20 (11%) desses acórdãos, defenderam o entendimento de que é necessária a prova do dano imaterial para fins caracterização do abalo moral e 10 (6%) que a prova é presumida. Ou seja, o entendimento preponderante na presente análise é que apesar de admitir que a pessoa jurídica seja susceptível de abalo de ordem moral, a condenação de ordem indenizatória, não enseja automaticamente, pois é necessário apresentar elementos que provem o prejuízo sofrido.

### 3.6 CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A MENSURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL

A presente seção tem como objetivo identificar quais são os critérios utilizados como parâmetros na fixação de valores compensatórios por perdas e danos, extrapatrimoniais e materiais, pleiteados através de ações indenizatórias decorrentes de contrafação de marcas. O tratamento dispensado do nosso ordenamento jurídico, doutrina encontrada e o posicionamento jurisprudencial dos nossos tribunais.

Nesse panorama, à liquidação do dano e a sua fixação de caráter pecuniário, tem como instrumento e principal função jurídica tornar efetiva a reparação do prejuízo sofrido pelo prejudicado. Deste modo, fixar concretamente o montante dos elementos apurados na reparação. Contudo, é extremamente importante apreciar o prejuízo integral gerado pelo fato lesivo, abrangendo desta forma, o dano emergente e o lucro cessante (DINIZ, 2009, p. 238).

No que tange critérios utilizados para fixação do dano material em decorrência de delitos contra marcas, o valor da indenização por danos materiais deve ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos pela própria LPI, que, por sua vez, nos termos do artigo 208 prevê que a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. (BRASIL, 1996).

O artigo 209 da LPI, é taxativo ao estabelecer que ao prejudicado tem o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por violação de direitos de propriedade industrial. O artigo 210 da LPI menciona que 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 (BRASIL, 1996).

Entretanto, quando do arbitramento do dano moral indenizável, não existe no nosso ordenamento jurídico regulamentação

infraconstitucional dos parâmetros de valores para as indenizações. Ocorre que dessas ações judiciais acarretam diversas decisões, as quais trazem em suas fundamentações algumas teorias, métodos e posicionamentos, o que nos faz refletir sobre os parâmetros adotados para a fixação do *quantum* indenizatório, principalmente no que tange a contrafação da marca.

Com o advento da Constituição Federal de 1988 não se utiliza nenhum método, limite legal prefixado, tabela ou tarifa que os magistrados devam observar na hora de arbitrar o dano moral (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 92).

Anteriormente o posicionamento era outro, pois antes da nossa atual Carta Magna existiam alguns dispositivos legais que acabavam por fixar critérios para a quantificação do dano moral. Naquela oportunidade, os nossos tribunais adotavam o critério estabelecido no artigo 84, §1º, da Lei n. 4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações<sup>6</sup>), que fixava o montante da indenização entre 5 e 100 salários mínimos para as hipóteses de difamação, calúnia e injúria (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 92).

Outro dispositivo legal que era utilizado por analogia, para fins de quantificar o dano moral era a Lei n.º 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (Lei de Imprensa), ainda vigente, que em seus artigos 51 e 52 estabelecia determinados números de salários mínimos a responsabilidade civil do profissional de jornalismo e da empresa que explora o meio de informação ou divulgação. Entretanto, o STJ publicou a Súmula n.º 281 STJ, na qual afirma que a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa (BRASIL, 2004).

Em razão da ausência de critérios objetivos em nosso ordenamento jurídico, coube à doutrina identificar alguns critérios para fixação do *quantum* indenizatório, a saber:

Sobre o tema, ensina Cavalieri Filho (2009, p. 93) que a bússola norteadora do julgador deve ser o princípio da lógica razoável. Considerando admissível tudo aquilo que é sensato, moderado e comedido, que tende a considerar certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite alcançar meios e fins, causas e consequências, possibilitando cotejar a lógica da decisão. Deste modo, para que a decisão seja considerada razoável é de extrema importância que a conclusão nela estabelecida seja de fato adequada os motivos que a determinaram. Ainda, os meios escolhidos precisam ser compatíveis com

---

<sup>6</sup>Revogado pelo Decreto-lei n.º 236, de 28.2.1967.

o resultado esperado e que a pena seja proporcional ao dano sofrido. Nesse contexto, o juiz ao arbitrar o dano moral, deve observar alguns critérios ao fixar ao seu arbítrio o dano moral: a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima; reprovabilidade da conduta ilícita; a capacidade econômico do causador do dano; as condições sociais do ofendido e outras circunstância mais que se fizeram presentes (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 93).

Para Diniz (2009, p. 283) os magistrados deverão analisar os seguintes critérios:

- a) o grau de culpa do lesante;
- b) a situação econômica da vítima ou do causador do dano, desde que esta influa sobre o montante do prejuízo;
- c) a influência de acontecimentos exteriores ao fato prejudicial e o lucro obtido pelo ofendido com a reparação do dano, desde que vinculado ao fato gerador da obrigação de indenizar.

Segundo Bezerra de Melo (2015, p. 151), existem dois sistemas de arbitramento de dano moral, a primeira é chamada de livre, “em que competirá ao magistrado, de acordo com as circunstâncias pessoais dos envolvidos e objetivas do caso concreto, fixar um valor compensatório para o dano moral que entenda como justo segundo o princípio da razoabilidade”. Já o segundo “é o sistema tarifado, em que a lei estabelece previamente um teto máximo de quantificação para o dano moral”.

Sandro Ribeiro (2004, p. 175) menciona que, a fixação da indenização deve ser estabelecida em termos razoáveis, pois a reparação não pode constituir-se em enriquecimento indevido. Para tanto, recomenda-se que os magistrados operem o arbitramento com bastante moderação, proporcionalidade ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais, bem como, observando o valor do negócio. Ainda, que sejam orientados pelos critérios sugeridos pela jurisprudência e doutrina, com a razoabilidade, bom senso, atentos à situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso.

Por sua vez, Bezerra de Melo (2015, p. 155) diz que na doutrina pátria e nas legislações brasileiras os artigos 53 da Lei de Imprensa e o art. 84 do Código Brasileiro de Telecomunicações tentaram indicar critérios objetivos e subjetivos para a fixação do dano moral. Menciona que os princípios paradigmas que podem ser observados para fins de

auxiliar na quantificação do dano moral são: a) a intensidade do sofrimento do ofendido (extensão do dano); b) o grau de culpabilidade do ofensor; c) as possibilidades econômicas do ofensor; d) a irrelevância da posição social e econômica do ofendido.

Em suma, quanto à fixação do *quantum* indenizatório referente ao dano moral, à legislação constitucional e infraconstitucional não estabelece nenhum valor legal prefixado, não existe nenhuma tabela ou tarifa que os magistrados devam observar. Entretanto, em face do caso concreto, observando a moderação, bom senso e a prudência, os juízes precisam julgar considerando que a indenização deve ser a mais completa possível e ao mesmo tempo, não pode ser fonte lucro indevido (CAVALIERI FILHO, 2009, p. 95).

Razão pela qual, o presente trabalho, pretende verificar qual o posicionamento jurisprudencial do TJSC acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório, patrimonial e moral, decorrentes de contrafação de marca.

### 3.7 NOVAS QUESTÕES PROCESSUAIS PERTINENTES AO TEMA

Com o advento do novo Código de Processo Civil - NCPC (Lei nº. 13.105 de 16 de março de 2015), a quantificação dos valores pretendidos nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em danos morais, sofreram alteração relevante. Isto é, quem postular requerendo compensação pelos prejuízos causados por atos de violação de direitos, obrigatoriamente, deverá informar o valor pretendido (artigo 292, inciso V), o que acaba gerando grande relevância processual na correta quantificação do valor atribuído à causa (ORTEGA, 2017). Dessa maneira, na vigência do código anterior, em ações dessa natureza, existia a possibilidade de formulação de pedidos genéricos com a finalidade meramente fiscais. Nos pedidos genéricos de danos morais também era permitido que os valores fossem arbitrados pelos juízes. Contudo, com a chegada do NCPC tais situações não são mais possíveis.

Recentemente, no dia 5 de abril de 2018, foi sancionada a Lei nº. 13.655, que altera o Decreto nº. 4.657, de 4 de setembro de 1942, acrescentando os artigos 20 a 30. Destes artigos, cabe destacar o disposto no artigo 20, que determina que nas esferas administrativa, controladora e judicial, os magistrados não decidirão com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (BRASIL, 2018). O intuito dos referidos dispositivos é abarcar disposições para aumentar os níveis de segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público, assim, conseqüentemente,

melhorar a qualidade da atividade decisória pública no Brasil (BRASIL, 2018). Mas, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), os dispositivos implicariam aos julgadores a necessidade de decidir com base em informações que não constariam nos autos e que deveriam ser fornecidas pelas respectivas partes do processo. Para o TCU a lei não poderia impor ao julgador que se analise as possíveis alternativas, pois o conhecimento acerca da realidade dos fatos do julgador está condicionado e limitado ao que as partes trazem aos autos (BRASIL, 2018).

Em resposta aos comentários tecidos pela consultoria jurídica do TCU ao PL n° 7.448/2017, foi emitido parecer defendendo que o referido dispositivo não exige do julgador nenhum conhecimento extra da causa, mas sim que o julgador exerça a sua função pública com bastante responsabilidade (BRASIL, 2018). Veda-se, assim, que as decisões sejam imotivadas e vazias, apenas retóricas e baseadas em princípios, sem análise preliminar dos fatos e de seus impactos. Obriga-se aos julgadores, na motivação, avaliar a partir de elementos convenientes reunidos no processo administrativo, judicial ou de controle, as consequências práticas de sua decisão. Ou seja, o julgador não pode julgar e fundamentar suas decisões com base em intuições, ou se limitar em fundamentar com princípios existentes em nosso ordenamento jurídico. É necessário analisar outros fatores, tais como os problemas, opções e consequências reais, pois essas decisões acarretam em efeitos práticos do mundo e não apenas no mundo ideológico (BRASIL, 2018).

Nessa mesma perspectiva, pensando na segurança jurídica das decisões e visando inibir a prolação de sentenças concisas, a nova lei processual, nos termos do artigo 489, §1º, enumerou em rol exemplificativo, os elementos essenciais da sentença, bem como as situações em que não se considera fundamentada qualquer decisão.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (BRASIL, 2015).

Em suma, com o advento dos referidos dispositivos, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. A motivação terá um peso muito grande na tomada de decisões, pois através dela, se analisará a adequação da medida imposta, inclusive perante possíveis alternativas. Logo, tais alterações, refletem diretamente nas tomadas de decisões, inclusive, sobre a temática da responsabilidade civil em matéria de contrafação de marca, onde as ações indenizatórias são responsáveis por pleitear as reparações por perdas e danos patrimoniais e a compensação por danos morais. Dessa forma, os dispositivos acima mencionados são importantes para a análise e exame das decisões objetivo do presente estudo.

## 4 ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo abordam-se os procedimentos realizados na pesquisa, os instrumentos utilizados para a coleta e tratamento dos dados, a seleção dos critérios de avaliação, estudos e amostra dessa pesquisa. Por fim, os resultados obtidos dos principais critérios utilizados pelo TJSC acerca dos critérios de fixação do *quantum* indenizatório decorrente de contrafação de marcas.

### 4.2 PROCEDIMENTO DA PESQUISA – TJSC

Para a coleta dos dados foi utilizado como ferramenta de busca a base de Jurisprudência Catarinense, disponibilizada por meio site do TJSC, acessada entre o período de maio a dezembro de 2018.

Figura 2 - Base de Jurisprudência Catarinense.

Fonte: Ferramenta disponibilizada em [http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#formulario\\_ancora](http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#formulario_ancora). Acesso em: 12 jan. 2019.

Para o levantamento dos acórdãos realizamos uma busca avançada, selecionando a opção abrangência da busca de inteiro teor, assim como refinando a pesquisa com as seguintes opções: Acórdãos do Tribunal de Justiça; Acórdãos do Conselho da Magistratura; Acórdãos das Turmas Recursais e de Uniformização; Despachos das Vice-Presidências; Decisões Monocráticas do Tribunal de Justiça; Decisões Monocráticas das Turmas Recursais.

A figura 3 mostra os filtros utilizados para a realização da pesquisa supramencionada.

Figura 3 - Busca avançada.

Fonte: Ferramenta disponibilizada em [http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#formulario\\_ancora](http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#formulario_ancora). Acesso em: 12 jan. 2019.

Para a procura de resultados dos acórdãos utilizaram-se os termos de pesquisa “contrafação”; “propriedade industrial”; “propriedade intelectual”; “INPI”, “contrafação” e “marca”; “uso indevido de marca”; “direito de marca” e “marca registrada”, no período compreendido entre 02/05/2012 a 02/12/2018.

A amostra identificada resultou abrangente e suficiente para a análise proposta, ainda que outros acórdãos possam não ter sido identificados considerando a pouca padronização das palavras chaves usadas para indexar as decisões<sup>7</sup>.

Neste primeiro levantamento de dados, foram extraídos 4.084 acórdãos, relacionados aos termos acima citados, pelo período compreendido de 02/05/2012 a 02/12/2018.

Utilizando-se do termo "contrafação", foram encontrados 931 acórdãos; "propriedade industrial", 1.105 acórdãos; “propriedade intelectual”, 778 acórdãos; "INPI", 481 acórdãos; "contrafação e marca", 331 acórdãos; "uso indevido de marca", 128 acórdãos; "direito de marca", 84 acórdãos e "marca registrada", 246 acórdãos.

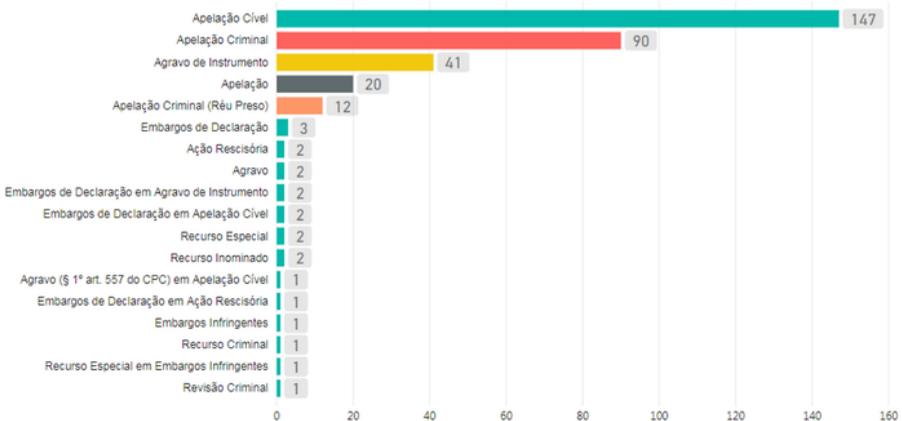
A partir desta busca, definiu-se pela análise dos julgamentos relacionados ao termo "contrafação e marca", no período compreendido entre 02/05/2012 a 02/12/2018, tratando o total dos resultados

<sup>7</sup>Objetivando a padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos e movimentação processuais no âmbito da Justiça. Bem como visando à necessidade de extração de dados estatísticos mais preciosos e de melhoria do uso da informação processual, essenciais à gestão do Poder Judiciário. O CNJ através da Resolução N° 46, de 18 de dezembro de 2007. Criou Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário... (BRASIL, 2007).

encontrados (331 acórdãos). Deste modo, os 331 acórdãos selecionados estão divididos por classes de processos, ordenados por quantidades, correspondendo à quantidade de: Apelação Cível (147); Apelação Criminal (90); Agravo de Instrumento (41); Apelação (20); Apelação Criminal (Réu Preso) (12); Embargos de Declaração (3); Agravo (2); Ação Rescisória (2); Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (2); Embargos de Declaração em Apelação Cível (2); Recurso Especial (2); Recurso Inominado (2); Agravo (§1º, art. 557 do CPC) em Apelação Cível (1); Embargos Infringentes (1); Embargos de Declaração em Ação Rescisória (1); Recurso Criminal (1); Recurso Especial em Embargos Infringentes (1) e Revisão Criminal (1).

O Gráfico 1, a seguir, reflete o quantitativo, por acórdão, relacionados a classes de processos:

Gráfico 1 - Resultado por Classe.



Fonte: Os autores (2019).

Entretanto, importante salientar que, visando uma análise mais aprofundada e criteriosa em relação temática da pesquisa, optou-se por analisar tão somente os processos de classe referentes à apelação cível, que representam o total de 147 acórdãos.

### 4.3 BASE DE DADOS

Para o desenvolvimento da base de dados, os 147 acórdãos foram coletados e inicialmente separados pelo nome dos respectivos desembargadores relatores. Após, foi realizada a leitura de todas as decisões

e as informações foram tabuladas observando alguns requisitos para o colhimento de dados.

Em um primeiro momento, foi tabulado informações acerca dos termos pesquisados e o período em que a sua pesquisa foi realizada. Se o resultado foi aproveitado, o tribunal pesquisado e número do processo. Seguido dos Des. relatores e dos seus respectivos votos; a cidade de origem da decisão; quem foi o órgão julgador; a data do julgamento; a classe do processo; por fim o texto da sua emenda. Após, foram tabuladas informações se o acórdão trazia em sua fundamentação, questões pertinentes a necessidade de prova para fins de caracterização do dano moral. Posteriormente, foram coletados os critérios relativos ao dano material e moral, utilizados nos votos dos magistrados, os valores das condenações, e por último as partes envolvidas nos processos.

A Tabela 1 abaixo, a título ilustrativo, demonstra uma pequena parte da estrutura da base de dados desenvolvida.

Tabela 1 - Base de Dados.

The image shows a screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Tabela 1 - Base de Dados'. The spreadsheet contains a table with the following columns: 'Número do Processo', 'Desembargador Relator', 'Órgão Julgador', 'Data do Julgamento', 'Classe', and 'Emenda'. The rows are color-coded in various colors (pink, green, yellow, blue) and contain detailed information about legal cases, including case numbers, judge names, court names, and dates.

Fonte: Os autores (2018).

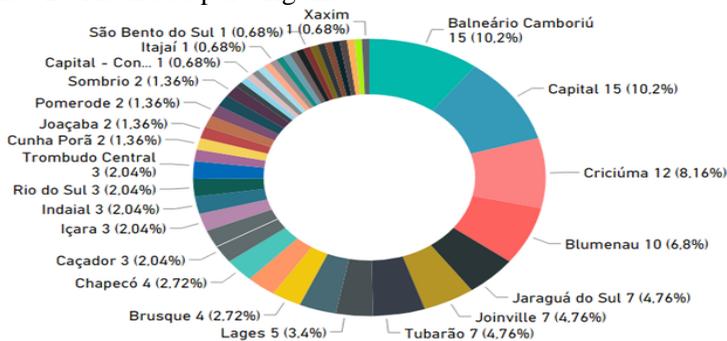
A presente base de dados, com a estrutura em que foi desenvolvida, é capaz de demonstrar quais os principais critérios utilizados para fixação do valor do dano material e moral nas ações indenizatórias em decorrência de contrafação de marca. Assim, podendo servir de referência para fundamentação de futuros pedidos indenizatórios e de motivação em decisões judiciais relativas ao tema, diante da inexistência de critérios objetivos em nosso ordenamento jurídico.

#### 4.4 AVALIAÇÃO DOS DADOS

Pela pesquisa conforme gráfico 2 a seguir, em uma primeira avaliação em relação à origem das respectivas apelações cíveis (147 acórdãos), ordenadas por quantidades, se obteve o seguinte cenário, a saber: Balneário Camboriú (15); Capital (15); Criciúma (12); Blumenau (10); Jaraguá do Sul (7); Joinville (7); Tubarão (7); Lages (5); São José (5); Brusque (4); Campos Novos (4); Chapecó (4); Caçador (3); Concórdia (3); Indaial (3); Içara (3); Rio do Sul (3); Trombudo Central (3); Capinzal (2); Cunha Porã (2); Joaçaba (2); Pinhalzinho (2); Pomerode (2); Ponte Serrada (2); Sombrio (2); Biguaçu (1); Campo Erê (1); Capital - Continente (1); Fraiburgo (1); Garuva (1); Gaspar (1); Itajaí (1); Ituporanga (1); Maravilha (1); Porto Belo (1); Santa Rosa do Sul (1); São Bento do Sul (1); São Joaquim (1); São João Batista (1); São Miguel do Oeste (1); Tangará (1); Timbó (1); Turvo (1); Urussanga (1) e Xaxim (1).

O Gráfico 2 demonstra a participação das ações envolvendo contrafação de marcas por cidade.

Gráfico 2 - Resultado por Origem.



Fonte: Os autores (2019).

Deste modo, constata-se que entre as cidades com maior número de decisões relativas a contrafação e marcas, estão as comarcas de Balneário Camboriú (15); Capital (15); Criciúma (12), seguida de Blumenau (10), foram as três cidades que mais deram origem a demandas que resultaram em apelações cíveis decorrentes de contrafação de marca. O que representa em porcentagens, 10,2% Camboriú; 10,2% e Capital e 8,16% Criciúma.

Destaca-se, um dado interessante, a cidade de Joinville<sup>8</sup>, apesar de ser considerada uma das mais importantes industrialmente da região sul do Brasil, não figura entre as três cidades com maior indecência de decisões judiciais decorrentes do delito de contrafação de marcas julgados pelo nosso TJSC.

Por sua vez, quanto aos desembargadores relatores que mais emitiram votos nos respectivos acórdãos se obteve os seguintes resultados: Guilherme Nunes Born (17); Altamiro de Oliveira (9); Dinart Francisco Machado (8); Jaime Machado Junior (6); Janice Goulart Garcia Ubialli (6); Jânio Machado (6); Ronaldo Moritz Martins da Silva (6); Denise de Souza Luiz Francoski (5); Joel Figueira Júnior (5); José Carlos Carstens Köhler (5); Rejane Andersen (5); Stanley da Silva Braga (5); José Maurício Lisboa (4); Luiz Fernando Boller (4); Robson Luz Varella (4); Rogério Mariano do Nascimento (4); Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer (3); João Batista Góes Ulysséa (3); Soraya Nunes Lins (3); Bettina Maria Maresch de Moura (2); Gerson Cherem Ii (2); Gilberto Gomes de Oliveira (2); Jaime Luiz Vicari (2); Jairo Fernandes Gonçalves (2); Luiz Cesar Schweitzer (2); Luiz Felipe Schuch (2); Luiz Zanelato (2); Ricardo Fontes (2); Rosane Portella Wolff (2); Artur Jenichen Filho (1); Carlos Adilson Silva (1); Carlos Prudêncio (1); Carlos Roberto da Silva (1); Cláudio Barreto Dutra (1); Cláudio Valdyr Helfenstein (1); Eduardo Mattos Gallo Júnior (1); Eládio Torret Rocha (1); Jorge Luis Costa Beber (1); Luiz César Medeiros (1); Maria do Rocio Luz Santa Ritta (1); Monteiro Rocha (1); Odson Cardoso Filho (1); Paulo Roberto Camargo Costa (1); Raulino Jacó Brüning (1); Ronei Danielli

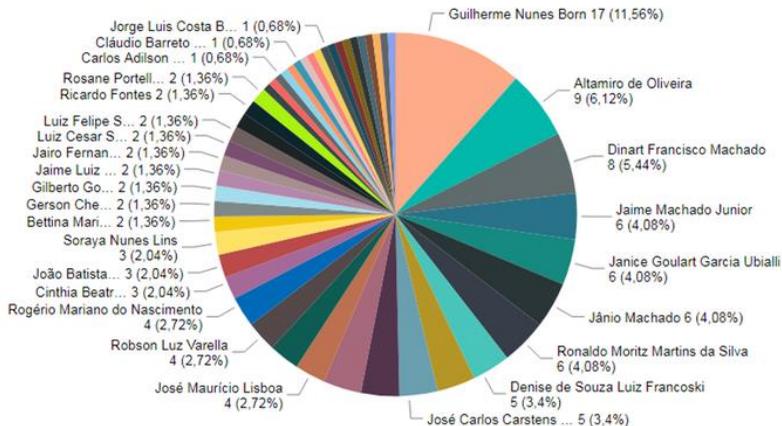
---

<sup>8</sup>Localizada na região sul do País, município pólo da microrregião Nordeste do Estado de Santa Catarina, Joinville é a maior cidade catarinense, responsável por cerca de 20% das exportações catarinenses. Em 2016, ficou na 37ª posição entre os maiores municípios exportadores do Brasil e 2º lugar no Estado. É também pólo industrial da região Sul, com volume de receitas geradas aos cofres públicos inferior apenas as capitais Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). E está em 28º lugar no ranking do PIB nacional. A cidade concentra grande parte da atividade econômica na indústria com destaque para os setores metalmeccânico, têxtil, plástico, metalúrgico, químico e farmacêutico. O Produto Interno Bruto de Joinville também é um dos maiores do país, em torno de R\$24.570.851,00 por ano (IBGE/2017).

(1); Salim Schead dos Santos (1); Sérgio Izidoro Heil (1) e Álvaro Luiz Pereira de Andrade (1).

O Gráfico 3 a seguir mostra a incidência de apelações envolvendo contrafação de marcas por Des. Relator.

Gráfico 3 - Resultado por Relator.



Fonte: Os autores (2019).

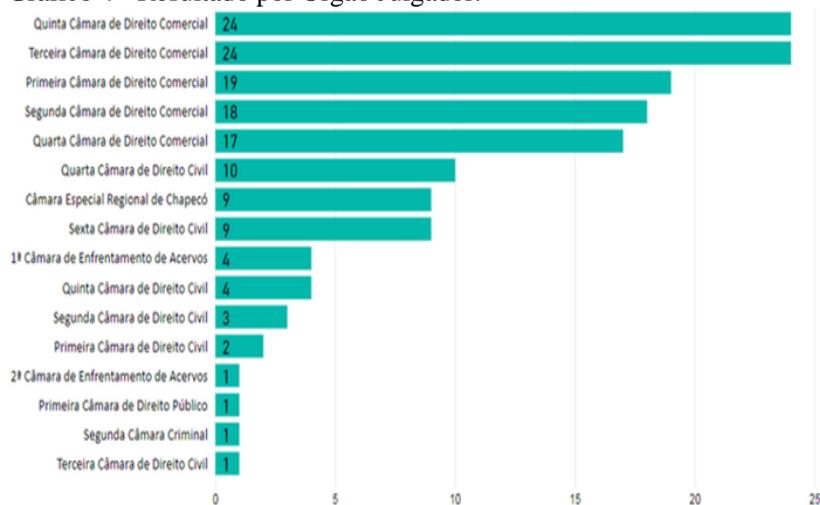
O gráfico 3 mostra que, entre os magistrados que mais participaram e emitiram votos nas decisões relativas a contrafação de marcas, foram os desembargadores Guilherme Nunes Born 11,56%; Altamiro de Oliveira 6,12% e Dinart Francisco Machado 4,08%. Ainda, constata-se, a existência de um grupo diversificado de magistrados participando e julgando processos de matérias relativas à propriedade industrial no TJSC, o que pode acarretar na fragilidade e insegurança em relação à expectativa da decisão judicial. A propósito, de acordo com o artigo 53, do Regimento Interno do TJSC, a forma de distribuição dos processos é realizada por meio de processamento eletrônico de dados e posteriormente mediante sorteio aleatório e uniforme entre os desembargadores que integram o órgão julgador (SANTA CATARINA, 1982).

Com a premissa de se verificar das apelações cíveis (147 acórdãos), analisadas, quais os órgãos julgadores responsáveis por emitir as decisões, se constata que: Quinta Câmara de Direito Comercial (24); Terceira Câmara de Direito Comercial (24); Primeira Câmara de Direito Comercial (19); Segunda Câmara de Direito Comercial (18); Quarta

Câmara de Direito Comercial (17); Quarta Câmara de Direito Civil (10); Câmara Especial Regional de Chapecó (9); Sexta Câmara de Direito Civil (9); 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos (4); Quinta Câmara de Direito Civil (4); Segunda Câmara de Direito Civil (3); Primeira Câmara de Direito Civil (2); 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervo (1); Primeira Câmara de Direito Público (1); Segunda Câmara Criminal (1) e Terceira Câmara de Direito Civil (1).

O gráfico 4 a seguir reflete o quantitativo, por acórdão, em relação aos órgãos julgadores.

Gráfico 4 - Resultado por Órgão Julgador.



Fonte: Os autores (2019).

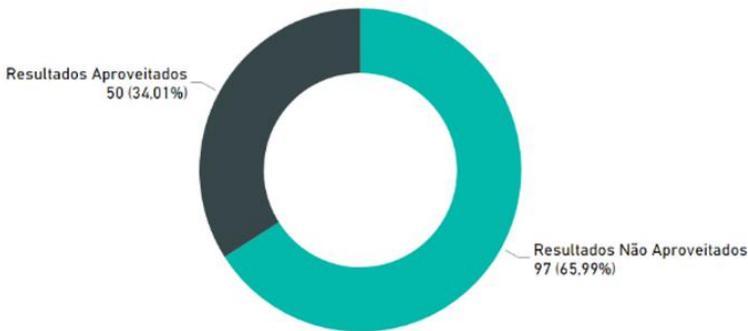
O gráfico 4 mostra que, entre órgãos julgadores as câmaras que mais realizaram sessões de julgamentos referentes a matéria de contrafação e marcas, foram a Quinta Câmara de Direito Comercial e a Terceira Câmara de Direito Comercial, ambas com 24 acórdãos julgados; a Primeira Câmara de Direito Comercial 19 acórdãos julgados; Segunda Câmara de Direito Comercial 18 acórdãos julgados; Quarta Câmara de Direito Comercial 18 acórdãos julgados; e Quarta Câmara de Direito Civil 10 acórdãos julgados. Verifica-se que não existe em nosso TJSC, uma Câmara especializada que trate especificamente de propriedade intelectual.

O gráfico acima demonstra que a matéria é tratada pelas Câmaras de Direito Comercial e pelas Câmaras de Direito Civil. Apesar da previsão legal, artigo 241 da LPI, que autoriza o Poder Judiciário a criação de juízos especiais para resolver questões relativas à propriedade intelectual, até o presente momento, sabe-se que a Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro é a única unidade da federação a contar com uma estrutura judicial especializada em propriedade industrial (TRF2, 2018). A criação compreende no aperfeiçoamento de servidores e julgadores, e como resultado, maior eficiência na prestação jurisdicional.

Com o pressuposto de averiguar quais são os principais critérios adotados pelo TJSC para fixação do *quantum* indenizatório, dano material e moral, decorrentes de ato de violação de direitos de marcas registradas, importante salientar que, dos 147 acórdãos examinados, apesar de que todos julgados tratavam sobre matéria de contrafação de marcas, nem todos julgaram especificamente pedidos indenizatórios por ressarcimento de danos sofridos.

O gráfico 5 a seguir ilustra essa situação:

Gráfico 5 - Seleção acórdãos analisados.



Fonte: Os autores (2019).

O gráfico 5 demonstra que nem todos os acórdãos que foram analisados se prestavam à consecução do objetivo pretendido e, por isso, foram desconsiderados. Portanto, dos 147 acórdãos examinados, 50 acórdãos que representam o percentual de 34,01%, na fundamentação de seus votos, utilizaram algum tipo de critério e tiveram seus dados efetivamente contabilizados. Assim, dos 147 acórdãos, 50 acórdãos usaram critérios em suas motivações, e 97 acórdãos que representam o

percentual de 65,99%, nesta avaliação, fora descartado pelas razões acima descritas.

#### 4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS: PRINCIPAIS CRITÉRIOS UTILIZADOS

Esta seção visa apresentar a tabulação e análise dos dados aproveitados, nos termos explicados anteriormente, dos principais critérios de fixação dos danos materiais e morais utilizados pelos magistrados do TJSC nos julgamentos relativos de pedidos indenizatórios decorrentes de contrafação de marcas, obteve-se os seguintes resultados.

A tabela 2, a seguir, relaciona os critérios encontrados após a leitura e análise dos acórdãos, utilizados pelos magistrados para fundamentar seus respectivos votos, visando à quantificação dos valores devidos a título de indenizações de danos patrimoniais.

Tabela 2 - Dano Material.

|          |   |
|----------|---|
| Art. 208 | A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.  |
| 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.                      |
| Art. 210 | Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:<br>I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou<br>II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou<br>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. |

Fonte: Os autores (2019).

A tabela 2 apresenta que os artigos 208, 209 e 210 da LPI, foram os critérios utilizados pelos magistrados para quantificar os danos de ordem material.

Por sua vez, a tabela 3, a seguir, após a leitura e tabulação dos acórdãos (147), relaciona todas as espécies de critérios encontrados (a partir da seleção dos resultados aproveitados - gráfico 5), que foram utilizados pelos desembargadores para motivar e fundamentar seus votos

nas decisões que tratavam sobre a fixação de valores relativos ao ressarcimento de prejuízo de ordem moral. Salienta-se que os referidos critérios (10), não necessariamente foram todos utilizados em um único acordão, na grande maioria das vezes foram utilizados aleatoriamente, contudo veremos a quantidade em que cada um dos critérios foi utilizado em momento oportuno.

Tabela 3 - Dano moral.

|                                   |
|-----------------------------------|
| Razoabilidade                     |
| Proporcionalidade                 |
| Capacidade econômica das partes   |
| Extensão do dano                  |
| Teoria do desestímulo             |
| Gravidade                         |
| Caráter pedagógico da indenização |
| O grau de culpa                   |
| Finalidade da sanção reparatória  |
| Método bifásico                   |

Fonte: Os autores (2019).

A tabela 3 demonstra que entre os critérios utilizados para fixação do *quantum* indenizatório do dano moral, estão: razoabilidade; proporcionalidade; capacidade econômica das partes; extensão do dano; teoria do desestímulo; gravidade; caráter pedagógico da indenização; o grau de culpa; finalidade da sanção reparatória e por fim o método bifásico.

Passamos agora a verificar a quantidade em que esses critérios expressos foram utilizados para motivar e fundamentar as respectivas decisões analisadas.

A tabela 4 a seguir relaciona os tipos de critérios encontrados nas decisões, ora analisadas, com o número de vezes em que eles foram utilizados pelos magistrados, dados levantados a partir dos julgados que os mencionaram em seus votos.

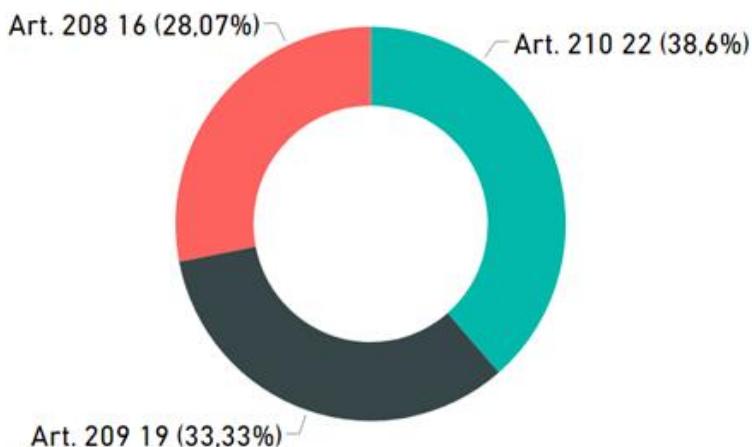
Tabela 4 - Critérios utilizados e quantidade - danos materiais.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Art. 208</b> | 16        |
| <b>Art. 209</b> | 19        |
| <b>Art. 210</b> | 22        |
| <b>Total</b>    | <b>57</b> |

Fonte: Os autores (2019).

O Gráfico 6 a seguir demonstra em gráfico os dados relatados na tabela 4:

Gráfico 6 - Critérios utilizados e quantidade - danos materiais.



Fonte: Os autores (2019).

O gráfico 6 mostra que entre os critérios mais usados para a fixação do *quantum* indenizatório no tocante de danos materiais em matéria de contrafação de marcas, estão: Artigo 210 (22 ou 38,6%); Artigo 209 (19 ou 33,33%) e Artigo 208 (16 ou 28,07%), todos dispositivos da LPI.

Pode-se ilustrar tal cenário, a título de exemplo, o julgamento do Recurso de Apelação Cível nº. 2010.061242-8, de origem da 1ª Vara da comarca de Sombrio, em que são apelantes: Reebok Internacional e apelada Lila Indústria e Comércio de Calçados e Confecções. No referido

caso, trata de pedidos de condenação à indenização por danos morais e materiais. A Quarta Câmara de Direito Comercial do TJSC, dispendo como relator o Des. Altamiro de Oliveira, determinou dar parcial provimento ao recurso interposto e decidiu sobre a condenação à indenização por danos materiais, utilizando como critério para fixação do *quantum* indenizatório os artigos 208, 209 e 210 da LPI.

Assim, em respeito à norma legal e tendo por fundamento o precedente jurisprudencial proferido pela Superior Casa de Justiça, merece reforma a decisão objetada, a fim de que se julgue procedente o pedido de condenação em danos materiais.

Quanto à reparabilidade dos danos materiais configurados, dispõem os arts. 207, 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996. (SANTA CATARIANA, 2014).

Entretanto, não estabeleceu o valor da condenação, considerou que o montante seja arbitrado observando os dispositivos referentes à liquidação de sentença (SANTA CATARIANA, 2014).

Observamos que apesar da alusão aos critérios a serem utilizados, o referido acordão não traz em seu texto a aplicabilidade do dispositivo e o reflexo no *quantum* indenizatório, ou seja, a motivação e fundamentação do voto, no presente caso, não estabelecem quais foram os benefícios que a empresa teria auferido se a violação de marca não tivesse ocorrido, nem mesmo qual o valor da renumeração que o autor da violação teria pagado a empresa se tivesse licenciado a marca. Ademais, esse posicionamento se observa nos demais casos estudados.

A Tabela 5 a seguir relaciona os critérios de quantificação da indenização por danos morais e o número de vezes em que eles foram utilizados nas decisões que os mencionaram:

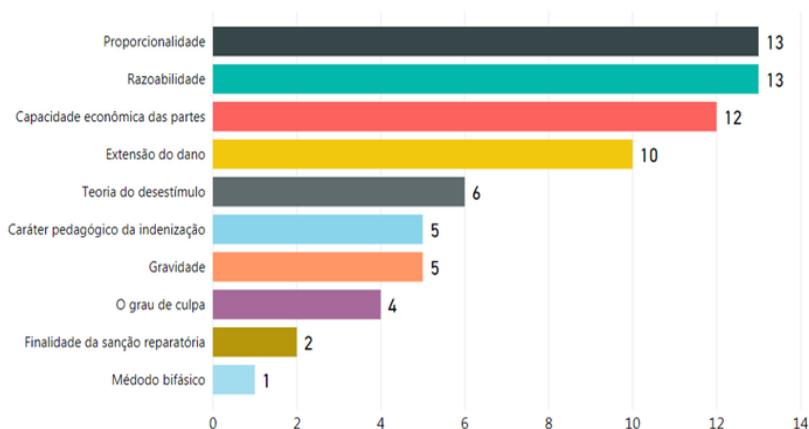
Tabela 5 - Critérios mencionados - danos morais.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Razoabilidade                     | <b>13</b> |
| Proporcionalidade                 | <b>13</b> |
| Capacidade econômica das partes   | <b>12</b> |
| Extensão do dano                  | <b>10</b> |
| Teoria do desestímulo             | <b>6</b>  |
| Gravidade                         | <b>5</b>  |
| Caráter pedagógico da indenização | <b>5</b>  |
| O grau de culpa                   | <b>4</b>  |
| Finalidade da sanção reparatória  | <b>2</b>  |
| Método bifásico                   | <b>1</b>  |

Fonte: Os autores (2019).

O Gráfico 7 a seguir, demonstra a incidência dos critérios respectivos nas decisões analisadas em formato de gráfico.

Gráfico 7 - Critérios mencionados - danos morais.



Fonte: Os autores (2019).

Conforme gráfico 7 constata-se que, dentre os critérios mais citados nas decisões analisadas, estão os critérios: Razoabilidade (13 ou 18,31%); Proporcionalidade (13 ou 18,31%); Capacidade econômica das partes (12 ou 16,9%); Extensão do dano (10 ou 14,08%), Teoria do desestímulo (6 ou 8,45%); Gravidade (5 ou 7,04%); Caráter pedagógico

da indenização (5 ou 7,04%); O grau de culpa (4 ou 5,63%); Finalidade da sanção reparatória (2 ou 2,82%) e Método bifásico (1 ou 1,44%).

Assim, nota-se que os critérios da Razoabilidade e Proporcionalidade, ambos com (13 ou 18,31%), são os critérios citados mais vezes nos acórdãos analisados, seguidos dos critérios, capacidade econômica das partes (12 ou 16,9%) e extensão do dano (10 ou 14,08%).

Entretanto, constatou-se que apesar das diferentes espécies de critérios encontrados, quando da aplicação e utilização dos parâmetros relativos ao dano moral, não existe fundamentação de como determinado critério refletirá na fixação do *quantum* indenizatório. Não há explicitação do por que determinado critério foi selecionado, nem mesmo existe um modelo padronizado quanto aos critérios utilizados para a referida fixação.

Para ilustrar tal constatação, observa-se, do estudo de caso, a fundamentação no voto, emitido pelo Des. relator Robson Luz Varella, nos autos da Apelação Cível nº. 0000748-74.2010.8.24.0119, de origem da comarca de Garuva, julgado pela Segunda Câmara de Direito Comercial, que decidiu em votação unânime, dar provimento ao recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos e condenando o pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. E ao ressarcimento dos abalos morais sofridos, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Quanto ao arbitramento e a utilização de parâmetros para fixação do valor da indenização decorrente do abalo moral, o desembargador mencionou que em razão da omissão legislativa acerca de critérios objetivos, a responsabilidade é do magistrado quando do arbitramento do dano moral indenizável. Ademais, deve “ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à teoria do desestímulo, gravidade, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes” (SANTA CATARINA, 2018).

A fixação do dano moral deve ter como parâmetro, além das peculiaridades da espécie, a extensão do dano sofrido e as condições econômico-financeiras das partes envolvidas, ou seja, ser proporcional e razoável, a fim de não se impor reparação irrisória nem valor que acarrete o enriquecimento ilícito de uma das partes, considerado, sobretudo, o caráter pedagógico da indenização.

Deste modo, no presente caso, o magistrado entendeu ser razoável a quantificação do abalo moral em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, não relacionou os critérios citados com o reflexo do *quantum*

indenizatório do caso concreto, ou seja, a extensão do dano sofrido pela empresa prejudicada e as condições econômico-financeiras das partes envolvidas, ou até mesmo os elementos peculiares que condicionam a aplicação dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

#### 4.6 ALGUMAS PROPOSIÇÕES PRELIMINARES

Como pudemos observar na pesquisa, no que tange o *quantum* patrimonial, os critérios estabelecidos nos artigos 208, 209 e 210 são suficientes para a fixação do valor indenizatório devido a título de perdas e danos decorrentes do delito de contrafação de marcas. Valores apurados na grande maioria das vezes em liquidação de sentença.

Contudo, no que tange os danos morais, apesar de existirem alguns critérios que se repetem entre os juízes, não há um padrão ou modelo de parametrizar o *quantum* indenizatório a partir destes critérios.

Este contexto pode ser um elemento negativo no que tange a segurança jurídica, qualidade tão almejada quando tratamos de judiciário.

Segundo Marinoni (2012), a segurança jurídica transmite a necessidade de a ordem jurídica ser consistente. Estabilidade que se aplica tanto legislação como à produção judicial, todavia, não é o posicionamento dos tribunais brasileiros, pois não há qualquer cuidado com a estabilidade das decisões judiciais.

Não temos o intuito aqui de aprofundar, analisar ou problematizar o próprio conceito de segurança jurídica, mas sim demonstrar que conceito temos deste instituto no direito e como ele pode ser afetado pela falta de padrão ou parâmetro na determinação do *quantum* indenizatório.

Apesar do foco da pesquisa não ser propositiva, mas sim buscar se existiam ou não padrões usados no judiciário catarinense, podemos fazer algumas análises preliminares e algumas proposições, conforme seguem:

- Criação de uma estrutura judicial especializada no assunto, varas e câmaras especializadas em matérias de propriedade intelectual, ou, pelo menos, direcionamento a desembargador (es) especializados na temática;
- Cursos de formação em propriedade intelectual, direito marcário e contrafação para desembargadores e juízes, podendo inclusive esta ação ser vinculada ao Conselho Estadual de Combate à Pirataria

(CECOP)<sup>9</sup>; universidades; associações comerciais e industriais; e demais entidades interessadas ao tema;

- Cursos e apoio de peritos para analisar impacto econômico/mercado dos danos ministrados, tanto moral como patrimonial;

- Criação de dispositivos legais referentes à quantificação do dano moral em virtude de perdas e danos decorrentes de delitos de propriedade intelectual.

---

<sup>9</sup>Para mais informações sobre o CECOP, veja-se: <http://www.sds.sc.gov.br/cecop/>. Acesso em: 27 fev. 2018.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo o estudo da complexidade do instituto da responsabilidade civil em decorrência de contrafação de marcas no nosso ordenamento jurídico, com enfoque nos parâmetros de fixação do *quantum* indenizatório e no tratamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, analisando as consequências das distintas posições teóricas sobre o tema.

Para se atingir uma compreensão sobre essa temática, definiram-se objetivos específicos que serviram para identificar questões políticas e normativas correlacionados a tutela jurídica da propriedade industrial, em âmbito nacional e internacional. Por sua vez, o direito de propriedade intelectual, especificamente relacionado ao direito marcário, bem como na análise das condutas atípicas derivadas do crime de contrafação de marca, previsto na Lei de Propriedade Industrial, legislação responsável por tipificar quais condutas são consideradas extrajurídicas. Ademais, o estudo dos impactos da contrafação na economia, política e no meio social.

A análise de dados jurídicos permite uma melhor tomada de decisões em várias áreas jurídicas, inclusive na área de direito de propriedade intelectual, podendo contribuir como fonte de informações e parâmetro para fundamentar pedidos e embasamentos decisões em ações cíveis indenizatórias em decorrência de contrafação de marcas. Pois, a análise de dados eleva novos conhecimentos jurídicos através da exploração de conjuntos de informações: ações, decisões, recursos, sentenças, relatórios, votos, acórdãos, legislação, etc.

Com o desenvolvimento da base de dados, e após a leitura, tabulação e análise dos respectivos 147 acórdãos que foram coletados, foi possível identificar os principais critérios utilizados pelos magistrados para fundamentar seus respectivos votos, visando a quantificação dos valores devidos a título de indenizações de danos patrimoniais e morais. Em relação aos danos materiais, três foram os critérios utilizados, todos eles dispositivos previstos na propriedade industrial, artigos 208; 209 e 210. Diante da problemática da inexistência de critérios objetivos em relação ao dano moral, foi possível verificar que os magistrados resguardados pelo sistema do livre arbitramento, se utilizam os mais diversos critérios encontrados em nossa doutrina, entretanto, sem a utilização de padrão ou método definido.

Observamos, ainda, que a forma que tais critérios se refletiram no *quantum* indenizatório foi identificado que não existe nas decisões fundamentação de como determinado critério refletirá na fixação do *quantum* indenizatório no caso concreto. Ademais, nos votos não há explicitação do por que determinado critério foi selecionado, nem mesmo existe um modelo padronizado quanto aos critérios utilizados para a referida fixação.

Diante da problemática da inexistência de critérios objetivos em relação ao dano moral, foi possível verificar que os magistrados resguardados pelo sistema do livre arbitramento, se utilizam dos mais diversos critérios encontrados em nossa doutrina, entretanto, sem a utilização de padrão ou método definido. O que pode ser um dificultador quando tratamos da segurança jurídica.

Desta forma, a pesquisa chegou ao resultado de que não existe um padrão. Tal problema pode ser sanado por algumas medidas a curto, médio e longo prazo. Algumas já foram preliminarmente sugeridas. Contudo, seria necessária outra pesquisa futura, com mais tempo de desenvolvimento, para proposições mais detalhadas e sistematizadas, a fim de melhorar e apoiar o judiciário catarinense no contexto da propriedade intelectual e mercado.

## REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Da tecnologia à Cultura: Ensaio Estudos de Propriedade Intelectual**: col. de Ana Beatriz Nunes Barbosa... [et. al.]. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 33 p.

\_\_\_\_\_. **Direito Internacional, da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e Outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2008. 137 p.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**. Aracaju: Vocatti, 2017. 290 p.

BEZERRA DE MELO, Marco Aurélio. **Responsabilidade Civil**: Coleção curso de direito civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

BITTAR, Eduardo C.B. **Metodologia da pesquisa jurídica**: Teoria e pratica da monografia para os cursos de direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

BOLETIM mensal de propriedade industrial: estatísticas preliminares. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**. Rio de Janeiro, v. 3, n. 8, p. 1-18. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/boletim\\_sem\\_logos/boletim\\_2018\\_08\\_ago\\_sl.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/boletim_sem_logos/boletim_2018_08_ago_sl.pdf)>. Acesso em: 26 fev. 2019.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 13.655 de 05 de abril de 2018. **Diário Oficial**. Brasília, 05 de abril de 2018.

\_\_\_\_\_. Congresso Nacional. Decreto n. 1.355. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial da União**. Brasília.

\_\_\_\_\_. Congresso Nacional. Decreto n. 3.689 de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. **Diário Oficial da União**. Brasília.

\_\_\_\_\_. Congresso Nacional. Lei n. 10.406. **Diário Oficial da União**. Brasília, 10 de fevereiro de 2002.

\_\_\_\_\_. Congresso Nacional. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. **Diário Oficial da União**. Brasília, 14 de maio de 1996.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1824. Brasília, DF: Senado Federal, 1824. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 28 fev. 2019.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1824. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 28 fev. 2019.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1891. Brasília, DF: Senado Federal, 1891. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 28 fev. 2019.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1934. Brasília, DF: Senado Federal, 1934. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 23 mar. 2018.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1937. Brasília, DF: Senado Federal, 1937. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 25 mar. 2018.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1946. Brasília, DF: Senado Federal, 1946. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 25 mar. 2018.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1967. Brasília, DF: Senado Federal, 1967. Disponível em:

<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 25 mar. 2018.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1969. Brasília, DF: Senado Federal, 1969. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 25 mar. 2018.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1969. Brasília, DF: Senado Federal, 1969. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 25 mar. 2018.

\_\_\_\_\_. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm)>. Acesso em: 28 fev. 2019.

\_\_\_\_\_. Decreto n. 5.244 de 14 de outubro de 2004. Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília.

\_\_\_\_\_. Lei n. 13.105 de 16 de março de 2015. **Diário Oficial da União**.

\_\_\_\_\_. Lei n. 13.105 de 25 de abril de 2015. **Diário Oficial da União**. Brasília, 16 de março de 2015. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm)>. Acesso em: 12 dez. 2018.

\_\_\_\_\_. Lei n. 13.655 de 25 de abril de 2018. **Diário Oficial da União**. Brasília, 25 de abril de 2018. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/L13655.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13655.htm)>. Acesso em: 12 dez. 2018.

\_\_\_\_\_. Ministério do Desenvolvimento, Industrial e Comércio Exterior Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ato Normativo n. 150 de 09 de setembro de 1999. **Diário Oficial da União**. Disponível em:

<<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br124pt.pdf>>. Acesso em: 25 fev. 2019.

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1327773 MG de 28 de novembro de 2017. 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. **Diário Oficial**. Brasília, 15 de fevereiro de 2018.

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 227. **Diário Oficial da União**. Brasília.

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 227 de 08 de setembro de 1999. **Diário Oficial da União**. Brasília, 20 de outubro de 1999. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/docs\\_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011\\_17\\_capSumula227.pdf](https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_17_capSumula227.pdf)>. Acesso em: 12 dez. 2018.

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 281. **Diário Oficial da União**. Brasília.

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça. Emenda. REsp n. 1327773/MG. Quarta Turma. . Revista Eletrônica de Jurisprudência: REsp 1327773/MG. STJ.

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça. 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 debeatur*, 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. Recurso Especial n. 1327773. 28 novembro 2017. QUARTA TURMA. STJ. Brasília.

\_\_\_\_\_. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO LIMINAR. CONTRAFAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. INEGÁVEL ABALO MORAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO DE QUE A PARTE APELANTE DETÉM A LICENÇA EXCLUSIVA. DANO MORAL QUE É PRESUMIDO, POIS DECORRE DO PRÓPRIO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DEVER DE INDENIZAR.

*QUANTUM* INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. Apelação Cível n. 2016.018484-8. 19 maio 2016. Quinta Câmara de Direito Comercial. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO LIMINAR. Florianópolis.

\_\_\_\_\_. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS E REQUERIMENTO DE LIMINAR ESPECÍFICA DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LEI 9.279/96 E PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA" - DIREITO MARCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA. ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO "JÄGER" POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 124, INCISO XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - REGISTRO ANTERIOR DA MARCA "JÄGERMEISTER" PERANTE O INPI, DE TITULARIDADE DA APELANTE - EMPRESAS ATUANTES NO MESMO SEGMENTO COMERCIAL, QUAL SEJA, O DE BEBIDAS ALCOÓLICAS - NOTÓRIA SEMELHANÇA - NEGATIVA DO INPI NO REGISTRO DA MARCA RÉ - LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL À EMPRESA DEMANDANTE - REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO AO MENOS PARCIAL. A proteção às marcas e patentes tem "status" de direito constitucional fundamental individual e de cláusula pétrea (CRFB/88, arts. 5º, inciso XXIX, e 60, § 4º, inciso IV), e tem por objetivo assegurar o interesse social à proteção da propriedade intelectual e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A Lei 9.279/1996, em seu art. 124, inciso XIX, veda o registro de marca que constitua "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". A reprodução ou imitação de marca anterior, aliada à difusão da marca reproduzida ou imitada no mesmo ramo de atividade empresarial da marca paradigma, constitui prática reprovável e, por conseguinte, concorrência desleal. Tal prática fere o princípio da boa-fé objetiva, além de causar séria possibilidade de indução do consumidor em erro, em detrimento da proteção conferida à propriedade industrial, o que merece pronta reprovação pelo Poder Judiciário. Exegese dos arts. 4º, inciso VI, e 6º, inciso III, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e o art. 2º, inciso V, da Lei 9.279/1996. Para fi

[...]. Apelação Cível n. 0000748-74.2010.8.24.0119. 03 julho 2018. Segunda Câmara de Direito Comercial. TJSC. Florianópolis.

CAVALIERI FILHO, Sergio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**: (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa). Lumen Juris, v. 3, 2010.

\_\_\_\_\_. **Tratado da Propriedade Industrial**: Volume II, Tomo II, Parte II. Das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda, das recompensas industriais e da concorrência desleal. 1. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

CHANG, Ha-Joon. **Chutando a escada**: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: UNESP, 2004. 144,145 p. Tradução de: Kicking Away the Ladder.

CNJ. Justiça em Números. **Conselho Nacional de Justiça**. Brasília, 2018. Disponível em: <[https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/pendoc.htm?document=qvw\\_1%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT](https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/pendoc.htm?document=qvw_1%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT)>. Acesso em: 29 mai. 2018.

COMISSÃO EUROPEIA. Infracções aos direitos de propriedade intelectual: factos e números. **Comissão Europeia**. União Europeia, 2018. Disponível em: <[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en)>. Acesso em: 27 mai. 2018.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2017: ano-base 2016/Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Brasília, 2017. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf>>. Acesso em: 27 mai. 2018.

CONVENÇÃO de Paris. **INPI**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 28 fev. 2019.

COUTO, Igor Costa; SALGADO, Isaura; MORAES, Maria Celina Bodin de (Org.). Pesquisa Jurisprudencial: Os critérios quantitativos do dano moral segundo a jurisprudência do STJ. **Civilistica.com**. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <<http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Couto-e-Silva-civilistica.com-a.2.n.1.2013.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2018.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil**. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

FECOMÉRCIO. Cartilhas sobre Informalidade. Disponível em: <http://fecomercio-rs.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Cartilha-Combate-%C3%A0-Informalidade.pdf> Acesso em: 24 abr. 2019.

FIUZA, César. **Direito Civil**: curso completo. 13. ed. Belo Horizonte: Del Ray, 2009.

FOLHA DE SÃO PAULO. Empresas e governo perdem R\$ 146 bilhões para pirataria. **Folha de São Paulo**. São Paulo, 2018. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/empresas-e-governo-perdem-r-146-bilhoes-para-pirataria.shtml>>. Acesso em: 27 mai. 2018.

FÓRUM NACIONAL CONTRA A PIRATARIA E ILEGALIDADE (FNCP). Pirataria causa prejuízo anual de R\$ 115 bilhões. **brasil.gov.br**. 2018. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/noticias/seguranca-e-justica/2018/12/pirataria-causa-prejuizo-anual-de-r-115-bilhoes>>. Acesso em: 18 jan. 2019.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial**: anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. 3, 2010.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro: Responsabilidade civil**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, v. 4, 2012.

**INPI. Manual de Marcas Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.** 1. ed. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 12 dez. 2018.

INPI. Rio de Janeiro, v. 3, n. 9, set 2018. 120 p. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/boletim\\_sem\\_logos/boletim\\_2018\\_09\\_set\\_sl.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/boletim_sem_logos/boletim_2018_09_set_sl.pdf)>. Acesso em: 23 fev. 2019.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIÃO EUROPEIA. O que é o Protocolo de Madrid? **EUIPO**. Alicante, Espanha. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/madrid-protocol>>. Acesso em: 28 fev. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **A criação de uma marca:** uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: INPI, 2013.

JOINVILLE Cidade em Dados 2017. **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEPUD**. Joinville, p. 73. Disponível em: <<https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Joinville-Cidade-em-Dados-2017.pdf>>. Acesso em: 5 fev. 2019.

LUZ, André Luis Balloussier Ancora da. Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. **INPI**. São Paulo, 2018. Disponível em: <[https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer\\_public/c3/2d/c32d40ba-c0f1-4439-8c05-694e90d26a3b/painel\\_2\\_andre.pdf](https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/c3/2d/c32d40ba-c0f1-4439-8c05-694e90d26a3b/painel_2_andre.pdf)>. Acesso em: 18 jan. 2019.

MARINONI, Luiz Guilherme. Segurança dos Atos Jurisdicionais (Princípio da –). **marinoni.adv.br**. Curitiba, 2012. Disponível em: <<http://www.marinoni.adv.br/home/artigos/pagina/4/>>. Acesso em: 28 fev. 2019.

OMPI. Acordo que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 14 de julho de 1967 e alterado em 28 de setembro de 1979.

**OMPI.** 2018. Disponível em: <[http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=283997#P46\\_2049](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997#P46_2049)>. Acesso em: 14 abr. 2018.

ORTEGA, Flávia Teixeira. Danos morais e o Novo CPC: A interpretação do artigo 292, inciso V, do Novo CPC. **Jusbrasil.** 2017. Disponível em: <<https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/443678684/danos-morais-e-o-novo-cpc>>. Acesso em: 31 mai. 2018.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial: aspectos introdutórios.** Chapecó: Unoesc, 1994. 120 p.

RELATÓRIO de Atividades. **INPI.** Rio de Janeiro, 11 dez 2018. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>>. Acesso em: 23 fev. 2019.

RELATÓRIO de atividades: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **INPI.** Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-relatorio-de-atividades-de-2018-no-seu-aniversario>>. Acesso em: 30 jan. 2019.

RENÁ, Paulo. A definição legal da Pirataria no Brasil. **HIPERFÍCIE.** 2012. Disponível em: <<https://hiperficie.wordpress.com/2012/05/29/a-definicao-legal-de-pirataria-no-brasil/>>. Acesso em: 29 mai. 2018.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial.** 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1974. 140 p.

SANDRO RIBEIRO, Alex. **Ofensa à Honra da Pessoa Jurídica:** de acordo com o código civil de 2002. 1. ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2004.

SANTA CATARINA (Estado). Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Emenda. Apelação Cível n. 2016.018484-8. Quinta Câmara de Direito Comercial. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO LIMINAR. CONTRAFAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. INEGÁVEL ABALO MORAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO DE QUE A PARTE APELANTE DETÉM A LICENÇA EXCLUSIVA. DANO

MORAL QUE É PRESUMIDO, POIS DECORRE DO PRÓPRIO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DEVER DE INDENIZAR. *QUANTUM* INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. Florianópolis.

SANTA CATARINA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REGIMENTO INTERNO n. 1 de 14 de outubro de 1982. **Diário Oficial**, 25 de outubro de 1982. Disponível em: <<https://www.tjsc.jus.br/documents/10181/1068287/Regimento+Interno+do+Tribunal+de+Justi%C3%A7a/e0cd2cef-d250-4942-ab96-69d92bfa28bb>>. Acesso em: 15 fev. 2019.

\_\_\_\_\_. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA AUTORA. MÉRITO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. DANO PRESUMIDO. EXEGESE DOS ART. 208 E 209 DA LEI 9.279/96. DISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO. "A reprodução ou imitação, não autorizada, no todo ou em parte, de marca alheia atribui ao titular o direito de receber uma remuneração referente ao período em que a marca contrafeita foi utilizada, proporcionalmente ao grau de semelhança entre as marcas." (REsp 1450143 / RJ. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. Julgado em 19/08/2014). *QUANTUM* INDENIZATÓRIO. USO INDEVIDO DA MARCA DESDE 2008, MESMO QUE NOTIFICADO. CONFUSÃO QUE DEU ENSEJO AO ENVIO DE CITAÇÃO PARA A AUTORA DE PROCESSO AFORADO EM DESFAVOR DA RÉ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R\$30.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRADO (SÚMULA 362, STJ) E JUROS DE MORA DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELA RÉ ACERCA DO USO INDEVIDO DA MARCA. Recurso provido. Apelação Cível n. 0000607-57.2012.8.24.0031. 31 agosto 2017. Primeira Câmara de Direito Comercial. TJSC. Florianópolis.

\_\_\_\_\_. Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREPARATÓRIA E AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO E DE

CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DAS AUTORAS. INTERRUÇÃO DO PRAZO RECURSAL INDEPENDENTEMENTE DO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PLEITO DE ÍNDOLE CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES AFERIDOS COM A MERA FALSIFICAÇÃO DA MARCA. EFEITOS QUE SE PROPAGAM À ESFERA DA PERSONALIDADE DA AUTORA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES. PARCIAL ACOLHIMENTO. Os danos morais devem ser arbitrados como corolário da "prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a sua reparação" (REsp n. 466761/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 4-8-2003). FIXAÇÃO DO *QUANTUM* INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR QUE NÃO DEVE SERVIR COMO FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E, AO MESMO TEMPO, DEVE CONSUBSTANCIAR-SE EM SANÇÃO INIBITÓRIA À REINCIDÊNCIA. "A indenização por danos morais deve ser fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, o ato que o gerou e a situação econômica do lesado; não podendo ser exorbitante, a ponto de enriquecer o lesado, nem irrisória, dando azo à reincidência" (Apelação Cível n. 2006.032310-2, rel. Des. Fernando Carioni, j. 3-10-2006). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO DECISÓRIO. READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação Cível n. 2010.061242-8. 15 julho 2014. Quarta Câmara de Direito Comercial. . TJSC. Florianópolis.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito de Marcas**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 1968. 41 p.

STRENGER, Irineu. **Marcas e Patentes: Análise Sucinta da Lei nº. 9.279 de 14 de maio de 1996**. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996. 5/6 p.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Glossário Jurídico**. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/>>. Acesso em: 28 fev. 2019.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Parecer do Projeto de Lei nº 7.448/2017, em face do parecer-resposta elaborado pelos autores do projeto em relação à análise preliminar que esta Consultoria havia realizado. TCU. Brasília, 2018. Disponível em: <<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F62B15ED20162F95CC94B5BA4&inline=1>>. Acesso em: 27 mai. 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. Estrutura Judiciária: O Poder Judiciário. **Poder Judiciário de Santa Catarina**. 2018. Disponível em: <<https://www.tjsc.jus.br/estrutura-judiciaria>>. Acesso em: 29 mai. 2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF2. Propriedade Intelectual. **10.trf2.jus.br**. Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://www10.trf2.jus.br/portal/propriedade-intelectual/>>. Acesso em: 5 fev. 2019.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito civil**: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, v. 4. (Coleção Direito Civil).

VIANNA, Tulio Lima. A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor. **Revista Jus Navigandi**. Teresina, 2011. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/8932>>. Acesso em: 12 dez. 2018.

VIEIRA, Marcos Antônio. **Propriedade Industrial Marcas**: História, Legislação Comentários e Jurisprudência. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.



## GLOSSÁRIO<sup>10</sup>

Acórdão: 1. Decisão final prolatada por órgão colegiado. 2. Julgamento colegiado proferido por tribunal, o qual serve como paradigma para solucionar casos análogos. Fundamentação Legal: Artigo 204 do CPC/2015.

Ação Cível: Também conhecida como ação civil. São aquelas em que se que se pleiteia direitos tutelados pelo Direito Civil, como, por exemplo, questões relativas ao direito de família, sucessões, obrigações, contratos e direitos reais, títulos de crédito e falência, ressarcimento de danos materiais ou morais, etc.

Comarca: Circunscrição territorial que delimita a jurisdição do magistrado, ou seja, define seu âmbito de atuação.

Constituição: 1. Lei fundamental que rege a organização político-jurídica do país (Constituição Federal) ou de um Estado-membro (Constituição Estadual). As normas que a integram são elaboradas e votadas por um congresso de representantes do povo, incumbindo-lhes regular os direitos e garantias coletivos e individuais, além de estabelecer limites entre os poderes, formalizando as funções legislativa, governamental e judiciária. 2. Lei superior, à qual todas as outras leis devem ajustar-se. 3. Carta magna, Lei das leis, Lei maior, Carta constitucional, Lei básica.

Culpa: 1. No direito civil, refere-se à violação do dever jurídico, cometida por ação ou omissão, decorrente de inadvertência ou descaso. 2. No direito penal, é o ato voluntário, proveniente de imperícia, imprudência ou negligência, de efeito lesivo ao direito de outrem, porém, sem intenção de provocar o dano. Fundamentação Legal: Artigo 18, II, do CP. Artigos 43; 234 a 240; 248; 250; 251; 254; 255; 256; 263; 279; 280; 392; 393; 408; 414; 458; 459; 567; 600; 612; 667; 676; 944; 945; 1177, parágrafo único; 1216; 2025; 2020, do CC.

---

<sup>10</sup> Descrição dos verbetes conforme Glossário Jurídico disponibilizado no site do STF. Disponível: <http://www.stf.jus.br/portal/glossario/>. Acessado em: 28/02/2018.

Código: 1. Coletânea sistematizada de disposições legais e princípios referentes a um ramo do direito, subdividido em artigos, parágrafos, incisos e alíneas, organizado em livros, títulos e capítulos. Traz matéria legislativa nova, inexistente em leis anteriores. 2. Conjunto de disposições, normas ou regulamentos legais, aplicáveis em diversos setores do direito e demais atividades.

Decisão colegiada: Decisão proferida por um grupo de juízes ou ministros, reunidos em um colegiado. É também denominada de "acórdão". Fundamentação Legal: Artigos 204 e 205 do CPC/2015.

Dolo: 1. No Direito Penal, é a intenção deliberada e consciente de praticar um ato criminoso, omissivo ou comissivo, com o intuito de produzir determinado resultado ou assumindo o risco de produzi-lo. 2. No Direito Civil, refere-se a vício de consentimento consubstanciado no propósito de induzir alguém em erro mediante artifícios maliciosos, visando beneficiar-se, prejudicar ou fraudar outrem. Fundamentação Legal: Artigo 18, I, do CP. Artigos 145 a 150 do CC.

Duplo grau de jurisdição: Princípio de organização judiciária que estabelece a existência de duas instâncias, inferior e superior, determinando que as causas decididas em primeira instância (juízo a quo) sejam reapreciadas, em grau de recurso, na segunda instância (juízo ad quem). Fundamentação Legal: Artigo 496, caput, do CPC/2015.

Ementa: 1. Resumo da matéria e conclusão de um acórdão. 2. Síntese do conteúdo de uma lei. 3. Sinopse de textos normativos. Fundamentação Legal: Artigos 205, §3º; 943, §1º e §2º; 944, parágrafo único, do CPC/2015.

Jurisprudência: 1. Conjunto de decisões reiteradas de juízes e tribunais sobre algum tema. 2. Orientação uniforme dos tribunais na decisão de casos semelhantes

Lei: 1. Preceito escrito, elaborado por órgão competente, em formato preestabelecido, mediante o qual as normas jurídicas são criadas, revogadas ou modificadas. 2. Conjunto de regras e princípios decorrentes dos costumes, tradições e convenções de uma determinada cultura que norteiam um modo de agir. Exemplo: leis de honra, leis da moda, código de conduta, lei da poética. 3. Regra categórica, de alcance geral e permanente, imposta a todos os indivíduos, sob pena de sanções. 4.

Aquilo que se impõe ao homem por sua razão, deliberação de vontade, consciência ou por determinadas condições ou circunstâncias. Exemplo: leis da natureza. 5. Relações necessárias que decorrem da natureza das coisas ou da relação entre fenômenos (conceito de Montesquieu). Exemplos: lei da gravidade, lei da oferta e da procura. Fundamentação Legal: Artigos 23, I; 59 a 69; 97 e 102, I, "a", da CF/1988.

Pessoa Jurídica: Ente coletivo, resultado de uma ficção jurídica, que possui personalidade própria para ser sujeito capaz de adquirir direitos e contrair obrigações. Fundamentação Legal: Artigo 40 e seguintes, do CC.

Sentença: Ato processual do magistrado que extingue o processo, com ou sem julgamento de mérito. Fundamentação Legal: Artigo 203, §1º do, CPC/2015.

Súmula: Verbete editado por um Tribunal, apoiado em reiteradas decisões sobre determinada matéria. A súmula, diferentemente da súmula vinculante, não possui caráter cogente.