

Apenas o renome de marca não autoriza maior indenização pelo seu uso indevido

14/08/2024

O renome de uma marca, por si só, não justifica a elevação da indenização por danos morais pelo seu uso indevido. É necessário que esse fator seja conjugado com a capacidade econômica de quem se valeu dessa utilização desautorizada, entre outros critérios, para que a quantia a ser paga seja proporcional, razoável e adequada.

Com essa ponderação, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação do Santos Futebol Clube para elevar de R\$ 2 mil para R\$ 10 mil, no mínimo, a indenização a ser paga por uma microempresa que produziu e comercializou camisetas com o símbolo da agremiação.

De acordo com o desembargador Jorge Tosta, relator do recurso, a manutenção do valor arbitrado na sentença do juiz Rogério Sartori Astolphí, da 6ª Vara Cível de Piracicaba (SP), mostra-se “condizente e razoável”, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que pese o porte econômico do Santos e a notoriedade de sua marca no mercado.

“É notória a baixa capacidade econômico-financeira que a requerida ostenta, tratando-se de uma empresa constituída como M.E, com capital social de R\$ 5 mil, que inclusive teve sua gratuidade concedida pelo juízo de origem”, observou Tosta. Para ele, a indenização de R\$ 2 mil é suficiente para surtir o efeito pedagógico necessário.

O clube pleiteou o aumento da verba indenizatória com a alegação de ser conhecido mundialmente. E também disse que a majoração se justificaria pelo fato de o ato ilícito da ré ser de grande expressão, porque a venda dos produtos pirateados se dava pela internet, e, desse modo, poderia ter alcance global.

Dano material

A empresa interpôs recurso adesivo no qual pediu a reforma integral da sentença, inclusive para afastar a condenação por dano material, por ser uma empresa de pequeno porte, com reduzida clientela, que nunca objetivou travar concorrência desleal com o Santos, nem confundir os consumidores das mercadorias negociadas.

No entanto, conforme Tosta, é incontestável a ocorrência de danos materiais, devendo a ré ser responsabilizada por eles. “A ré praticou atos de concorrência desleal ao disponibilizar ao público consumidor produtos contendo o emblema da marca mista e de propriedade exclusiva do autor, sem qualquer autorização.”

O relator fundamentou seu voto no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal, conforme o qual a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

O julgador também baseou o seu voto na Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), que assegura ao titular da marca o seu uso exclusivo em todo o território nacional. “São incontroversas a titularidade do autor Santos FC em relação à marca e a sua utilização não autorizada pela ré, fazendo jus o autor à sua proteção.”

Desse modo, Tosta confirmou a sentença que determinou à ré se abster de usar as marcas de propriedade do autor da ação e a condenou a ressarcir-lo dos prejuízos com a concorrência desleal e a violação de direito de marca, que são presumidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O montante dos danos materiais e lucros cessantes será apurado na fase de liquidação da sentença. Os desembargadores Ricardo Negrão e Grava Brazil acompanharam o relator. Em relação aos danos morais, o colegiado observou que eles são

Raul Baretta / Santos FC



Santos teve seu pedido de aumento da indenização negado pelo TJ-SP



in re ipsa, derivando do próprio uso indevido da marca, independentemente de qualquer outra consideração.

Processo 1012651-86.2022.8.26.0451

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2024-ago-14/apenas-o-renome-de-marca-nao-autoriza-maior-indenizacao-pelo-seu-uso-indevido/>