

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTRATOS E RESPONSABILIDADE
CIVIL

LETICIA BROSSARD IOLOVITCH

A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAS
NOS CASOS DE USO INDEVIDO DE MARCA COMERCIAL

PORTO ALEGRE

2010

LETICIA BROSSARD IOLOVITCH

A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAS
NOS CASOS DE USO INDEVIDO DE MARCA COMERCIAL

Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização apresentado como requisito parcial para a obtenção de título de Especialista em Contratos e Responsabilidade Civil, pelo Curso de Especialização em Contratos e Responsabilidade Civil da Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

Orientadora: Professora Caroline Vaz

PORTO ALEGRE

2010

Letícia Brossard Iolovitch

A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAS NOS CASOS DE USO
INDEVIDO DE MARCA COMERCIAL

Monografia apresentada como requisito parcial para a
obtenção do título de Especialista, pelo Programa de
Pós-Graduação em Contratos e Responsabilidade Civil
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS

Aprovado em ___ de _____ de 2010.

BANCA EXAMINADORA

Componente da Banca Examinadora – Instituição a que pertence

Componente da Banca Examinadora – Instituição a que pertence

Componente da Banca Examinadora – Instituição a que pertence

Dedico esse trabalho aos meus pais, Léo e Magda, pelo amor e educação que me deram, e por nunca cansarem de me apoiar.

AGRADECIMENTOS

A elaboração e conclusão da pesquisa realizada não teria sido possível sem o auxílio de algumas pessoas, às quais dedico meus especiais agradecimentos:

Agradeço à minha orientadora Professora Caroline Vaz, pela paciência e apoio, além do constante estímulo e sua excelente revisão de meu trabalho, sempre me auxiliando com críticas positivas e sugestões importantes para o desenvolvimento deste.

Agradeço aos amigos André de Oliveira Schenini Moreira, Natália Aranovich e Adriana Hirano e a meu avô Paulo Brossard de Souza Pinto, pelo auxílio na pesquisa, em especial com sugestões de bibliografia e empréstimo de material para que pudesse realizá-la.

Agradeço ao meu colega Joel Picinini, pelo auxílio na elaboração da pesquisa e formatação do trabalho.

Agradeço aos amigos Tatiana de Campos Aranovich e Diego Fernandes Estevez pelas sugestões de temas e idéias para a pesquisa, além do constante estímulo para a realização deste trabalho.

Agradeço ao meu irmão, Marcos Brossard Iolovitch, pelo auxílio com as dificuldades de com a numeração e a revisão de última hora.

“A mente que se abre a uma nova idéia jamais volta a seu tamanho original”.

Albert Einstein

RESUMO

O presente estudo busca analisar a relação da indenização por danos extrapatrimoniais dentro do âmbito da propriedade intelectual, especificamente no que trata do uso indevido de marca registrada, buscando entender qual o alcance das lesões que esta conduta pode vir a ocasionar. Para tanto, esse estudo buscará apontar os aspectos mais relevantes da responsabilidade civil, dando destaque à compensação por danos extrapatrimoniais e, ainda, trará noções de direito marcário, bem como da relevância que exerce a marca no contexto mercadológico atual. A partir destes elementos, será possível observar, especialmente através da análise jurisprudencial, como o uso indevido de marca registrada acarreta consequências para seu titular, sob a forma de danos, os quais podem se limitar à esfera material ou ainda, ocasionarem prejuízos de natureza extrapatrimonial relativamente ao abalo da imagem da marca.

Palavras-chave: Compensação. Danos. Extrapatrimoniais. Marca. Registro. Violação.

LISTA DE ABREVIATURAS

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CUP - Convenção da União de Paris

IDS – Instituto Dannemann Siemsen

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

REsp – Recurso Especial

RPI – Revista de Propriedade Industrial

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TJSP – Tribunal de Justiça de São Paulo

TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

WIPO -World Intellectual Property Organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 RESPONSABILIDADE CIVIL	13
2.1 O DANO	13
2.2 NEXO CAUSAL	15
2.2.1 Excludentes de nexos causal	15
2.3 FATOR DE ATRIBUIÇÃO – CULPA OU RISCO	16
2.4 CONDUTA	17
2.4.1 Excludentes de ilicitude	18
3 ESPÉCIES DE DANO	19
3.1 DANO PATRIMONIAL	19
3.1.1 Dano emergente ou positivo	20
3.1.2 Lucro cessante	20
3.2 DANO EXTRAPATRIMONIAL	22
3.2.1 Evolução histórica do dano extrapatrimonial no Direito Brasileiro	23
3.2.2 Sujeitos do dano extrapatrimonial	25
3.2.2.1 <i>A pessoa jurídica como vítima de dano extrapatrimonial</i>	25
3.2.2.2 <i>A coletividade como vítima de dano extrapatrimonial</i>	26
3.2.3.3 <i>Os incapazes como vítimas do dano extrapatrimonial</i>	28
3.3 FUNDAMENTOS DA COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL	29
3.4 ELEMENTOS BALIZADORES PARA INDENIZAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL	32
3.4.1 A gravidade do dano sofrido	33
3.4.2 As condições da vítima e do ofensor	35
3.4.3 O caráter punitivo da reparação	36
3.4.3.1 <i>Os “punitive damages”</i>	38
4 MARCAS	40
4.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE MARCA	40
4.2 CONTEXTO HISTÓRICO E LEGAL	43
4.2.1 Requisitos essenciais para a registrabilidade da marca	46

4.3. ÓRGÃOS ATUANTES E REGISTRO NO INPI	48
4.4 SISTEMAS DE REGISTRO E NATUREZA JURÍDICA DA MARCA	52
4.5 A FORÇA DA MARCA NO MERCADO	54
5. A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA	57
5.1 CONCORRÊNCIA DESLEAL	57
5.2 O USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA E AS SANÇÕES APLICÁVEIS	60
5.3 RESSARCIMENTO DOS DANOS E SUA COMPROVAÇÃO	64
5.3.1 Prejuízos Patrimoniais	67
5.3.2 Prejuízos Extrapatrimoniais	70
5.3.2.1 <i>Dano à imagem</i>	74
5.4 A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA E SUA APLICAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA	75
CONCLUSÃO	83
REFERÊNCIAS	85

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por fim o estudo e a intersecção de dois diferentes ramos do direito pátrio, quais sejam: a responsabilidade civil, no tocante ao dever de indenizar através da compensação pelos danos extrapatrimoniais, e a propriedade intelectual, no campo das marcas e sinais distintivos.

Os dois primeiros capítulos do presente trabalho se dedicam ao estudo das questões mais relevantes no âmbito da responsabilidade civil e, após, do dano especificamente, observando as suas dimensões e alcances, especialmente no que trata dos danos extrapatrimoniais. Relativamente a estes, são trabalhadas as suas possibilidades de caracterização, ao buscar entender como ele pode repercutir junto ao patrimônio imaterial de suas vítimas, quem podem ser elas, de que forma estes podem vir a ser compensados e, ainda, quais os pontos relevantes para análise do julgador na fixação do *quantum* indenizatório.

Feita a análise das questões atinentes à responsabilidade civil, o terceiro capítulo vem tratar das considerações mais importantes sobre o direito marcário, destacando sua origem, forma como é aplicação no ordenamento jurídico brasileiro através do registro de marcas, atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial como órgão regulamentador, legislação relevante sobre o tema e a natureza jurídica das marcas. Ao fim do capítulo destaca uma questão da maior relevância sobre o tema nos tempos atuais, a qual vai além do enfoque jurídico, que é o poder que têm as marcas no mercado atual, sendo de tal importância no mercado que podem vir a ter mais valor que o patrimônio material de algumas empresas.

Após as considerações sobre estas questões mais relevantes quanto às marcas, o trabalho vem, em seu quarto e último capítulo, tratar das práticas da concorrência desleal no que dizem respeito às violações nos casos de uso indevido de marcas, destacando as sanções cabíveis de acordo com sua previsão na Lei de Propriedade Industrial e o estudo do alcance dos efeitos destas junto ao patrimônio material e imaterial dos sinais marcários

protegidos pelo registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Estando configurado o dever de reparar, que em muitos casos dispensa comprovação pois, caracterizado o uso indevido de marca, o prejuízo é presumido, é essencial verificar até onde esta lesão pode ser indenizável. Na maioria das situações nas quais ocorre a violação da marca, pode-se falar em danos de natureza patrimonial, os quais terão como destaque os lucros cessantes, em razão dos efeitos provocados relativamente às perdas sofridas pelo titular da marca, além de possíveis danos emergentes.

Destaca ainda, o presente trabalho, que as perdas podem ir além do prejuízo na esfera patrimonial. Está consolidado o entendimento de que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano de natureza extrapatrimonial, a qual, mesmo não possuindo sentimentos para serem afetados, pois não é capaz de ter emoções de natureza subjetiva, pode ser afetada em sua honra, bom nome, reputação e demais elementos que irão compor a sua imagem. Esse tipo de lesão, como se observa na presente pesquisa, ocorre em muitos casos de uso indevido de marca.

Sendo a imagem que a marca goza diante do público consumidor um dos elementos de maior importância no âmbito mercadológico das empresas, é fundamental que o direito tenha a preocupação em tutelar a proteção desta, sendo uma questão que têm ganhado relevo na jurisprudência mais recente, conforme se verifica ao final desse estudo. Assim, a presente pesquisa busca chamar a atenção para a importância da análise criteriosa de todos os aspectos relativos à violação da marca, a fim de que se verifique o alcance da lesão provocada, para medir os prejuízos de natureza material, bem como os danos extrapatrimoniais à imagem da marca e da empresa sua titular os quais, se foram atingidos, devem ser devidamente compensados.

2 RESPONSABILIDADE CIVIL

Para se estudar a responsabilidade civil e o dever de indenizar é fundamental a compreensão dos elementos que compõem este instituto. A partir da verificação dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, à luz do caso concreto, será possível avaliar se se trata ou não de caso em que é possível buscar a reparação civil.

São requisitos para caracterizar o dever de indenizar preconizado na responsabilidade civil os seguintes elementos: a efetividade do dano, a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima e a culpa desse agente, nas hipóteses de responsabilidade subjetiva ou o risco da atividade quando se tratar de responsabilidade objetiva.

2.1 DANO

O dano é o pressuposto essencial da responsabilidade civil, sem ele não há o que se falar dessa forma de responsabilização uma vez que ela só se caracteriza quando há um prejuízo a reparar, uma vítima a ser indenizada. Nesse sentido a disciplina de JOSÉ DE AGUIAR DIAS ao defender que: *“... resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde não há nada a reparar”*.¹

No mesmo sentido TERESA ANCONA LOPEZ defende a essencialidade do dano para caracterizar o ilícito civil, pois *“é este elemento que dá conteúdo ao ato ilícito.”*²

Envolve um prejuízo causado a uma vítima que teve um bem juridicamente protegido afetado ou violado e, por conseqüência disso, experimenta um prejuízo decorrente desta ofensa, o qual é chamado de dano.

¹ DIAS, José de Aguiar. **Da Responsabilidade Civil**. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, Vol II, p. 713.

² LOPEZ, Teresa Ancona. **O Dano Estético: Responsabilidade Civil**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 20.

Dessa forma, para que se caracterize o dever de indenizar, é essencial a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido que afetou um bem ou interesse juridicamente tutelados da vítima, seja ele sobre seu patrimônio material ou moral.

Assim o conceito de AMÉRICO LUÍS MARTINS DA SILVA ao definir que: *“quando se fala em dano, o que quer significar é o resultado da lesão ou da injúria sobre patrimônio moral ou material”*.³

Relativamente ao dano, é necessário que este incida sobre um bem pertencente ao patrimônio material ou moral de uma pessoa, como já foi referido. Para que se possa requerer a indenização por um dano é essencial que se possa especificar seu sujeito, precisar qual o bem que foi afetado e quem foi a vítima deste prejuízo a fim de poder se mensurar a dimensão deste dano. Portanto, quando não há vítima, como no caso de dano a uma *res nullius* (coisa que não tem dono), não há prejuízo a ser indenizado.

Na avaliação do dano também é essencial analisar a legitimidade da vítima que postula a indenização. Totalmente vinculada com o requisito supracitado, a legitimidade exige que a vítima do dano seja a titular do bem ou direito lesado para que possa exigir a sua reparação. Isto porque, a indenização não poderá ser reclamada por terceira pessoa que não foi diretamente atingida em razão do ato ilícito, tendo legitimidade para reclamar o prejuízo a vítima do fato danoso bem como as pessoas próximas a ela que, de algum modo, também foram afetadas pelo dano causado.

Ainda quanto ao dano, deve ser verificada a positividade ou certeza deste, pois, para se configurar, deve ser real tendo efetivamente ocorrido no mundo fático e trazendo conseqüências reais ou possíveis, como é o caso do dano futuro, onde não se tem a dimensão da conseqüência que pode ser trazida pelo dano, mas há certeza de sua existência. Assim, para que exista direito ao ressarcimento, não pode a lesão sofrida ser meramente hipotética, devendo restar positivamente demonstrada.

³ SILVA, Américo Luis Martins da. **O Dano Moral e sua Reparação Civil**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 25.

Se inexistir certeza sobre a ocorrência do dano, mesmo havendo todos os elementos que o caracterizam não há o que se falar em dever de indenizar, pois não há comprovação do prejuízo.

Ensina ARNALDO RIZZARDO que: *“se embora verificada a violação de um dever jurídico e configurada a culpa ou dolo, não surgir qualquer prejuízo, nenhuma indenização é devida.”*⁴. Ou seja, diante da essencialidade da demonstração do dano para se caracterizar a responsabilidade, há de se ter certeza sobre a sua existência.

2.2. NEXO CAUSAL

A Relação de causalidade é elemento essencial na responsabilidade civil, pois não se pode falar em indenizar sem que se comprove a relação de causa e efeito na qual reste demonstrado que o agente responsável é o causador do dano experimentado pela vítima. Assim, não se há responsabilidade civil e dever de indenizar se não restar demonstrado o nexo causal entre a ação que deu causa ao dano e este.

2.2.1. Excludentes de nexo causal

Contudo, na hipótese de incidência das excludentes de nexo causal, este restará descaracterizado, não podendo se exigir a reparação, pois ausente este requisito fundamental. São excludentes de nexo causal o caso fortuito ou força maior, a culpa exclusiva da vítima e o ato de terceiro.

⁴ RIZZARDO, Arnaldo. **Responsabilidade Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 62.

O caso fortuito e a força maior estão previstos no Código Civil Brasileiro em seu artigo 393 e conceituados no parágrafo único deste dispositivo o qual estabelece que: ⁵

Assim, ocorre o caso fortuito quando, por mais diligente que possa ter sido o agente em sua conduta, não teve como evitar a ocorrência do resultado danoso.

Já a culpa exclusiva da vítima é clara, pois se trata de situação em que o dano é, na realidade, causado essencialmente por ato provocado pela própria vítima, afastando o elemento culpa de terceiros que não poderão ser responsabilizados pelo resultado danoso. E o ato de terceiro ocorre quando um terceiro, que não aquele que foi considerado o agente, vem a ser o verdadeiro causador do prejuízo da vítima.

Todas as hipóteses de excludentes de nexos causal devem ser devidamente provadas e demonstradas para que assim quebre a relação de causa e efeito existente entre a conduta do agente ofensor e o dano sofrido pela vítima.

2.3 FATOR DE ATRIBUIÇÃO – CULPA OU RISCO

A culpa é analisada quando se está diante de uma situação em de responsabilidade civil subjetiva, que é a regra no ordenamento jurídico pátrio. Ela está baseada na idéia da culpa, da conduta revestida de caráter doloso ou de culpa *“strictu sensu”*, que é aquela decorrente de ato praticado com imperícia, negligência ou imprudência.

Nas situações onde a responsabilidade tem por base o agir culposos do ofensor, é fundamental que a vítima do dano prove que o agente agiu (ou se omitiu) dolosa ou culposamente e que isto teve como consequência o prejuízo sofrido pois em se tratando de responsabilidade subjetiva, a demonstração da culpa é essencial para configurar o dever de indenizar.

⁵ *“Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.*

Já nos casos de responsabilidade civil objetiva, basta a conduta (ou omissão) lesiva e o resultado danoso para se configurar o dever de indenizar, sendo irrelevante a presença ou não de culpa no ato que deu causa ao dano. O fundamento desta modalidade de responsabilidade é o risco da atividade desenvolvida, que tem por ônus obrigar aquele que se beneficia com ela a indenizar a vítima de dano desta decorrente, independente da existência de culpa ao causar o dano. Conforme ensina TERESA ANCONA LOPEZ:

*... de acordo com a responsabilidade objetiva, bastam a ação do agente e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. Tal responsabilidade se aplica aos casos em que o agente desenvolve atividades perigosas e deve, por isso, assumir seus riscos, mesmo que não tenha culpa. Em síntese, exclui-se a idéia da culpa.*⁶

Ensina também PONTES DE MIRANDA que: *“há regra jurídica que não veda que se mantenha ou crie riscos para outrem, ou para outros, mas cogita da reparação dos danos que provêm desses riscos.”*⁷

2.4. CONDUTA

Para se ensejar o dever de indenizar por um dano causado há de se observar também o que o provocou, que é a conduta do agente. Este pratica o ato contrário às normas e princípios jurídicos que traz como consequência a violação a um ou mais direitos alheios, o que, naturalmente, faz com que aquele que teve seu(s) direito(s) desrespeitado(s) sofra algum prejuízo em relação a isto.

A conduta antijurídica do agente pode ser tanto uma ação quanto uma omissão do ofensor que, contrárias à lei, provocam dano à vítima, dando concretude à lesão praticada, pois esta terá origem em um fato efetivamente ocorrido (conduta que ensejou o dano). Por esta razão, a conduta é um dos elementos essenciais da responsabilidade civil.

⁶ LOPEZ, Teresa Ancona. **O Dano Estético: Responsabilidade Civil**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 19.

⁷ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado. Parte Especial**. Tomo LIII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 1966. p. 210-211.

Sobre este requisito essencial para a caracterização do dever de indenizar, SILVIO RODRIGUES define que:

*A indenização pode derivar de uma ação ou omissão individual do agente, sempre que, agindo ou se omitindo, infringe um dever contratual, legal ou social. A responsabilidade resulta de fato próprio, comissivo, ou de uma abstenção do agente, que deixa de tomar uma atitude que deveria tomar.*⁸

Relativamente à omissão do agente, ela se equipara à conduta lesiva que gera o dever de indenizar quando dessa abstenção se verifica que havia o dever de agir e, ainda, a certeza ou grande probabilidade que, se o agente tivesse agido ao invés de se omitir, teria evitado a ocorrência do dano.

2.4.1. Excludentes de ilicitude:

As excludentes denexo causal não se confundem com as excludentes de ilicitude, as quais são a legítima defesa, o estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal, as quais também afastam o dever de indenizar, mas por outro fundamento que é a ausência de ilicitude na conduta do agente. Sobre estas excludentes, explica TERESA ANCONA LOPEZ que:

*... não haverá indenização no caso de danos provocados por atos lícitos, como os praticados em legítima defesa, em estado de necessidade (em termos) e no exercício regular de um direito, por serem atos legitimados pelo Direito e desde que dentro de seus limites.*⁹

Assim, nos casos em que o agente praticar o ato antijurídico baseado em uma excludente de antijuridicidade e provar tal fato, desaparece o caráter indenizatório do dano.

⁸ RODRIGUES, Silvio. **Direito Civil**. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, vol IV. p. 19.

⁹ LOPEZ, Teresa Ancona. **O Dano Estético: Responsabilidade Civil**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 20.

3 ESPÉCIES DE DANO

3.1 DANO PATRIMONIAL

O dano patrimonial, ou dano material, como também é chamado, consiste num abalo sofrido pela vítima em seu patrimônio material. Trata-se de uma lesão que traz prejuízo que pode ter como conseqüência a perda ou deterioração, total ou parcial, de um ou mais bens da vítima, bens estes que pertençam a seu patrimônio e tenham um valor econômico passível de avaliação.

Este ponto é de vital importância na caracterização do dano patrimonial e também para configurar a responsabilidade civil quanto aos danos materiais, pois nesta hipótese, por ser possível mensurar, pecuniariamente, os prejuízos experimentados pela vítima, torna-se mais simples e objetivo o processo de sua indenização pelos prejuízos sofridos.

Assim, para se avaliar a dimensão do prejuízo sofrido com o dano deve-se calcular a diferença entre o patrimônio da vítima após o dano e o valor que esta teria, na mesma data, caso não tivesse ocorrido o dano. Conforme ensina JOSÉ DE AGUIAR DIAS, pode-se afirmar que:

O dano se estabelece mediante o confronto entre o patrimônio realmente existente após o dano e o que possivelmente existiria, se o dano não se tivesse produzido: o dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa operação.¹⁰

Este prejuízo poderá ser pago pela quantia correspondente à perda ou, ainda, pela restituição do bem perdido ou deteriorado, sendo trocado por outro equivalente, do mesmo gênero ou espécie, em perfeitas condições.

O dano patrimonial poderá provocar dois efeitos distintos, os quais têm diferentes conseqüências sobre o patrimônio atingido, conforme explica SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

¹⁰ DIAS, José de Aguiar. **Da Responsabilidade Civil**. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, vol. II, p. 718.

*... que o dano material pode atingir não somente o patrimônio presente da vítima, como, também, o futuro; pode não somente provocar a sua diminuição, a sua redução, mas também impedir o seu crescimento, o seu aumento.*¹¹

Por esta razão o dano patrimonial foi subdividido em duas espécies distintas, quais sejam quais sejam o dano emergente e o lucro cessante; podendo o prejuízo experimentado conter ambas as espécies ou apenas uma delas.

3.1.1 Dano emergente ou dano positivo

O dano emergente é a perda patrimonial advinda do ato que provocou o dano, que pode se dar pela destruição ou deterioração de bens pertencentes à esfera patrimonial da vítima. É quando o dano atinge diretamente um ou mais bens da vítima lhe tirando ou diminuindo o valor.

São exemplos de dano emergente a pessoa que teve seus móveis quebrados pela transportadora que fazia sua mudança, que teve sua bagagem extraviada pela companhia aérea, que teve seu carro amassado em colisão de trânsito, etc. Também são casos de dano emergente aqueles gastos que uma pessoa teve de suportar com tratamento médico para sua recuperação quando sofre um acidente ou é agredida e, em decorrência direta destes fatos, acaba saindo lesionada. Nestas hipóteses, a perda patrimonial da vítima ocasionada pelos custos que teve de suportar com a recuperação é decorrência direta do dano sofrido e devem ser suportadas por aquele que o causou.

3.1.2 Lucro cessante

O lucro cessante é a perda patrimonial que atinge a vítima naquilo que ela deixou de ganhar, na privação, decorrente do dano, do ingresso de patrimônio que esta teria,

¹¹ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 71

naturalmente, se o evento danoso e seus efeitos não tivessem ocorrido. Ou seja, o dano teve como conseqüência o rompimento de uma previsível expectativa de aumento patrimonial.

É caso em que ocorre o lucro cessante quando um táxi é amassado em uma colisão provocada por outro veículo. O tempo que este táxi ficar parado na oficina para ser consertado será o tempo que o taxista deixará de ganhar com suas corridas, pois a conseqüência do dano o privou de exercer suas atividades por determinado período em razão de estar privado do instrumento que utilizava para realizá-las. Assim, pode esse taxista, com base naquilo que regularmente auferia em um dia normal de trabalho, buscar a indenização por lucros cessantes relativamente aos dias que seu carro ficou na oficina e, por isto deixou de trabalhar e de receber pelo exercício de sua atividade.

AMÉRICO LUÍS MARTINS DA SILVA entende que o lucro cessante pode ocorrer quando o patrimônio da vítima é prejudicado pela privação *“de valores que seriam incorporados se a ação de outrem não houvesse criado o obstáculo ao ganho.”*¹²

Segundo a definição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS, lucro cessante é:

*... o prejuízo que para o credor deriva da demora culposa do cumprimento da obrigação, quando a inexistência do objeto da prestação devida no seu patrimônio o prive de determinados lucros (juros de mora). Os juros de mora representam uma compensação geral pelos lucros frustrados.*¹³

A figura do lucro cessante está claramente demonstrada da parte final do artigo 402 do Código Civil Brasileiro, que assim dispõe:¹⁴

Via de regra, quando ocorre um prejuízo que implica em perda por lucros cessantes ele também causará perda por dano emergente, devendo o autor do dano ser condenado a indenizar por ambas as formas de prejuízo decorrentes de seu ato.

¹² SILVA, Américo Luis Martins da. **O Dano Moral e sua Reparação Civil**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 33.

¹³ DIAS, José de Aguiar. **Da Responsabilidade Civil**. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, vol. II. p. 719.

¹⁴ **Art. 402** – *“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”*

3.2 DANO EXTRAPATRIMONIAL

O dano extrapatrimonial, comumente chamado de dano moral, é o sofrimento experimentado pela vítima, a dor que lhe é provocada em razão do dano que pode ocorrer tanto em sua forma física quanto na dor psicológica. Enquanto a dor física, por decorrer de uma agressão física sofrida, é mais fácil de ser constatada, a dor psicológica possui um grau muito maior de subjetividade, uma vez que diz respeito a uma dor de foro íntimo que pode variar muito conforme a situação, a sensibilidade da vítima e diversos outros fatores que tornam difícil dimensionar o sofrimento.

Segundo o entendimento de YUSSEF SAID CAHALI:

*... parece ais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que tem um valor precípua na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos*¹⁵

Já CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, ao citar SAVATIER, define que dano extrapatrimonial é: *"qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária"*.¹⁶

O doutrinador SILVIO RODRIGUES, citando WILSON MELLO DA SILVA, conceitua os danos extrapatrimoniais da seguinte maneira:

*... são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico.*¹⁷

Assim, tanto a dor física quanto o sofrimento psicológico, de foro íntimo, são formas do dano extrapatrimonial se manifestar, podendo atingir distintos aspectos do patrimônio moral da vítima, de acordo com a forma como eles irão se manifestar. Poderão ser danos estéticos, danos à saúde, danos biológicos, danos ao projeto de vida, danos à honra, entre

¹⁵ CAHALI, Yussef Said. **Dano Moral**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 20.

¹⁶ SAVATIER, René. In: PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Responsabilidade Civil**. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 61.

¹⁷ SILVA, Wilson Mello da. In: RODRIGUES, Sílvio. **Direito Civil**. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, vol. IV. p. 190.

outras classificações que a doutrina utiliza para diferenciar as diversas formas em que o dano extrapatrimonial poderá se configurar.

3.2.1 Evolução histórica do dano extrapatrimonial no Direito Brasileiro

Antes da Constituição de 1988, a figura do dano extrapatrimonial, mesmo sendo aceita dentro do âmbito da responsabilidade civil brasileira ainda não havia sido devidamente incorporada à legislação brasileira, sendo um instituto bastante controverso quanto à sua aplicabilidade ou não nas ações indenizatórias que pediam o ressarcimento pela dor moral sofrida pela vítima. Havia muita discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da possibilidade de se reparar a dor moral, pois enquanto uma corrente entendia que esta deveria ser indenizada assim como se ressarcia o dano patrimonial, outros entendiam que o sofrimento não poderia ser compensado com o pagamento de dinheiro, não aceitando a responsabilização por este instituto.

Entretanto, após o advento da Constituição Federal de 1988 o instituto do dano extrapatrimonial foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, sendo ele protegido pelo ordenamento jurídico constitucional e consagrado como garantia fundamental prevista nos incisos V e X do artigo 5º da Carta Constitucional:¹⁸

A força dos dispositivos constitucionais supracitados para a aceitação da indenizabilidade do dano extrapatrimonial foi destacada por AMÉRICO LUÍS MARTINS DA SILVA ao afirmar que após o advento dos dispositivos constitucionais supracitados “o argumento contrário à reparação do dano moral, fundado na inexecução de preceituação genérica, passou a ser de difícil aceitação”.¹⁹

¹⁸ 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:

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

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;”

¹⁹ SILVA, Américo Luis Martins da. **O Dano Moral e sua Reparação Civil**, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. pág 237.

Outro momento em que o dano extrapatrimonial veio se solidificar na legislação brasileira – após o importante momento em que foi consagrado como garantia constitucional e como consequência deste fato - foi com o Código de Defesa do Consumidor onde, nos seus incisos VI e VII de seu artigo 6º, foi proclamado que:²⁰

Assim, com a força da Constituição Federal e da inserção do instituto do dano extrapatrimonial em novas legislações, a jurisprudência passou a aceitar cada vez mais a reparação pela dor moral, firmando entendimento na possibilidade do ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais. Com essa consolidação jurisprudencial e com base em seus julgados o STJ editou sua súmula 37, que afirmou serem cumuláveis as indenizações por danos materiais e morais oriundas do mesmo fato. Com base na evolução legislativa e na consolidação do instituto na jurisprudência que YUSSEF SAID CAHALI destacou que:

... a reparabilidade do dano moral, já então definitivamente acolhida pela doutrina nacional e alienígena como tese, vinha sendo afirmada e reafirmada pela jurisprudência de nossos tribunais, como tendo sido acolhida pelo nosso direito privado. ²¹

Após estar previsto na Lei Magna e no Código de Defesa do Consumidor outro importante marco da regulamentação do dano extrapatrimonial no ordenamento jurídico pátrio foi através de sua previsão no Código Civil de 2002, através da combinação dos artigos 186²² e 927²³ determina o dever de reparação daquele que causa o dano extrapatrimonial.

Assim, com essas importantes regulamentações, a reparação pelo dano extrapatrimonial, que outrora foi tão polemica e rechaçada, se consagrou no âmbito da responsabilidade civil brasileira tendo sua aplicabilidade garantida e não podendo mais ser discutida ou questionada.

²⁰ Art. 6º - “São direitos básicos do consumidor:

VI- a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII- o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados”.

²¹ CAHALI, Yussef Said. **Dano Moral**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 55.

²² Art. 186 - “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

²³ Art. 927 - “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

3.2.2. Sujeitos do dano extrapatrimonial

Enquanto é claro o dever de indenizar imputado ao causador do dano patrimonial, seja esta pessoa física ou jurídica e, neste último caso, seja de direito público ou privado, nem sempre foi possível se falar o mesmo quando a questão era o direito de exigir a reparação pelo dano extrapatrimonial. Mesmo se tratando de temas que já possuem previsão legal ou estão disciplinados por súmula, os casos que tratam da possibilidade de exigir a reparação por danos extrapatrimoniais quando são vítimas a pessoa jurídica, a coletividade ou os amentais já causaram e alguns ainda provocam grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais.

3.2.2.1 A pessoa jurídica como vítima de dano extrapatrimonial

Um dos temas que mais causou polêmica no que trata da reparabilidade do dano extrapatrimonial diz respeito à possibilidade da pessoa jurídica ser vítima dessa espécie de dano e ter direito a ser indenizada por este abalo. Após muitas discussões conflitantes entre a possibilidade da reparação ou não pelo dano extrapatrimonial da pessoa jurídica o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 227 que classifica a pessoa jurídica como vítima desta modalidade de dano, o que acabou por pacificar esse entendimento.

Tal entendimento veio apoiado no fato de que, embora a pessoa jurídica não possa sentir dor, humilhação ou emoção, é possível que ocorra o abalo quando forem atingidos bens relacionados à sua honra objetiva tais como sua imagem, reputação e bom nome. MIRNA CIANCI explica como se processa o dano extrapatrimonial no ataque à honra objetiva e sua repercussão para a pessoa jurídica ao ensinar que:

*Se a pessoa jurídica tem sua imagem afetada, significa que o público daquela marca passará a enxergá-la com sérias restrições, o que automaticamente será revertido em desfavor do consumo e, à toda evidência, reside unicamente nesse aspecto a consequência direta do dano experimentado.*²⁴

²⁴ CIANCI, Mirna. **O Valor da Reparação Moral**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 20.

GUSTAVO TEPEDINO, citado por CARLOS EDISON DO REGO MONTEIRO FILHO também explica a relação entre o abalo da honra objetiva da pessoa jurídica e o prejuízo no exercício das atividades e das finalidades econômicas desta:

*As lesões atinentes às pessoas jurídicas, quando não atingem, diretamente, as pessoas dos sócios ou acionistas, repercutem exclusivamente no desenvolvimento de suas atividades econômicas, estando a merecer, por isso mesmo, técnicas de reparação específicas e eficazes, não se confundindo, contudo, com os bens jurídicos traduzidos na personalidade humana...*²⁵

Mesmo a pessoa jurídica sem fins lucrativos como as entidades beneficentes, fundações, entre outras, pode vir a sofrer abalo moral possível de ser reclamada a reparação. Sobre este ponto, JULIO CESAR LESSA BARRETO explica o efeito do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica sem fins lucrativos ao afirmar que:

*... qualquer ofensa que acarrete perda de credibilidade desta espécie de pessoa jurídica, refletir-se-á, necessariamente, em sua ser a patrimonial, visto que experimentará maiores dificuldades para angariar os fundos necessários à realização de suas finalidades (...).*²⁶

Assim, ainda que a repercussão para a pessoa jurídica seja distinta da pessoa natural, não se pode afastar essa condenação pelo fato da última não possuir sentimentos, pois também sofrerá, pelo abalo em sua honra objetiva, os efeitos do dano extrapatrimonial. Nesse sentido ARNALDO RIZZARDO defende o ressarcimento do dano extrapatrimonial da pessoa jurídica: *“se o nome integra o patrimônio e tem relevância no meio social, a ofensa à sua integridade moral é mensurável. Do contrário, é abrir carta branca para todo tipo de ataques infundados e injustos”.*²⁷

3.2.2.2 A coletividade como vítima de dano extrapatrimonial

O dano extrapatrimonial, que tem como seu sujeito passivo a coletividade ocorre em situações específicas onde são atacados interesses e direitos coletivos *latu sensu*, a bens e direitos de valor artístico, entre outros. Por mais que haja regulamentação, a aceitação da

²⁵ TEPEDINO, Gustavo, In: FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro. **Elementos da Responsabilidade Civil por Dano Moral**. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000. p. 97.

²⁶ BARRETO, Julio Cesar Lessa. **A Pessoa Jurídica como Sujeito Passivo de Dano Moral**. Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 11. Rio de Janeiro: Padma, 2000. p. 106.

²⁷ RIZZARDO, Arnaldo. **Responsabilidade Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 256.

coletividade como vítima de danos extrapatrimoniais é ainda bastante discutida, pois muitos entendem ser difícil estabelecer a fixação para um dano no qual seja incerta a quantidade de pessoas e a possível heterogeneidade de interesses envolvidos entre as vítimas do evento danoso.

Efetivamente, se torna difícil precisar a dimensão do dano frente aos pontos que dizem respeito à extensão deste quanto ao impacto causado em sua vítima quando esta é pouco definida como no caso da coletividade. Sobre este ponto bem destaca MIRNA CIANCI ao afirmar que:

*Há, na verdade, enormes indefinições a respeito do tema, Além de não terem, em regra, as mesmas características o dano individual e o coletivo, razão que leva à grande dificuldade de se aplicarem de modo genérico os conceitos existentes a respeito ou aproveitamento das regras decorrentes dos largos precedentes jurisprudenciais do direito individual.*²⁸

Ainda, há a questão atinente a como proceder quanto à reparação destes danos. A Lei da Ação Civil Pública determina que as indenizações para os danos extrapatrimoniais coletivos devem ser destinadas a fundos de defesa de direitos coletivos. Contudo, embora seja um meio de reparação que vem sendo cada vez mais aplicado, existe discussão no que diz respeito a esta forma de reparação ser a mais adequada para o ressarcimento do dano e o quanto esta forma de indenização estaria a compensar o sofrimento da coletividade.

Não há dúvidas de que a reparação natural seria a melhor maneira de compensar o prejuízo sofrido, devendo esta ser buscada, especialmente nos casos de dano ao meio ambiente onde, se a pena for restaurar o estado do bem natural destruído àquele anterior ao dano ou o mais próximo disto, se estará efetivando uma justa e correta reparação. Sobre este ponto MIRNA CIANCI diz que:

*.. a restauração será sempre a melhor opção. A indenização, caso impossível a reparação natural, terá foco direcionado ao meio ambiente, seja por força das 'compensações' hoje comumente utilizadas em acordos ambientais, seja por atos de iniciativa do responsável pela gestão de valores.*²⁹

²⁸ CIANCI, Mirna. **O Valor da Reparação Moral**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 27.

²⁹ *Ibidem*, p. 25-26.

Deste modo, ainda que a tendência jurisprudencial esteja no sentido da pena pecuniária destinada a fundos que cuidarão de direitos coletivos, é certo que deve-se primeiramente, buscar aplicar a indenização como instrumento para recuperar, ainda que parcialmente, aquele bem que foi afetado, tentando devolver à coletividade atingida, algo similar ao que possuía antes da ocorrência do dano.

3.2.2.3 – Os incapazes como vítimas de dano extrapatrimonial

Esta possibilidade de vítima é bastante discutida, pois ainda não há entendimento pacífico no que diz respeito ao dano daqueles que não possuem a plena ou mesmo qualquer compreensão deste, sendo questionável inclusive se sofrem ou não a dor moral. Alguns entendem que, se a vítima não possui a compreensão do fato e, por isto, não sofre pelo mesmo, não há o que se falar em dano, pois não será afetado pela repercussão do mesmo. Nesta categoria se incluem os menores impúberes de tenra idade, os nascituros, os amentais como os completamente loucos, os alienados da realidade e aqueles que não possuem compreensão do que se passa no mundo externo.

Por outro lado, há doutrinadores que vêem a questão de modo mais flexível entendendo que mesmo a ausência de compreensão do fato não excluiu aqueles que foram vítimas deste de ter alguma repercussão pela dor causada que, de alguma forma poderá ser percebida no universo de suas emoções e sentimentos. Assim, os incapazes com reduzida capacidade de compreensão dos fatos ao seu redor poderiam sofrer de alguma forma o dano extrapatrimonial, tendo a sua reparação um caráter incondicional.

Evidentemente que quando o dano provoca a alteração na redução da capacidade de sentir e entender da vítima esta deverá ser reparada, pois esta caracteriza efeito provocado pelo ilícito em si, devendo a vítima ser indenizada pela perda sofrida. MIRNA CIANCI, destaca que:

... a dimensão espiritual de uma pessoa não se reduz à órbita afetiva ou de sua sensibilidade (capacidade de sentir) pois compreende também a intelectual (capacidade de entender) e outra volitiva (capacidade de querer). Quando o ato afeta ou compromete o desenvolvimento de

*qualquer dessas faculdades deve ser indenizada pelo desvalor subjetivo que denotam.*³⁰

No mesmo sentido o posicionamento de ENOCH AGUIAR, citado por MIRNA CINCI ao afirmar que: *“o dano se mede e não tem outro ponto de comparação que não o estado de consciência de quem o sofreu, antes e depois do fato que o causou”.*³¹

PONTES DE MIRANDA exemplifica esta possibilidade ao ensinar que: *“de modo nenhum se pode afastar a responsabilidade de quem atirou no irmão da criança, e essa, diante da cena, ficou perturbada e teve de ser tratada.”*³²

Deste modo, resta claro e indiscutível que se o dano afeta a capacidade de compreensão da vítima, não há o que se discutir sobre o dever de indenizar. Contudo, nos casos em que a redução ou incapacidade de compreensão dos fatos for anterior ao dano, também deverá ser aplicada a ressarcibilidade dos danos extrapatrimoniais, pois este irá, de alguma forma, afetar a vida de sua vítima. Nesse posicionamento acertada a posição de ARNALDO RIZZARDO ao defender que *“toda sorte de traumas, seqüelas psicossomáticas, frustrações, inseguranças podem marcar para sempre a vida do incapaz”.*³³

3.3. FUNDAMENTOS DA COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL

Os danos de natureza extrapatrimonial são prejuízos, de caracterização diferente da dos danos patrimoniais, mas que, por suas próprias peculiaridade e conseqüências que trazem, mercem também ser ressarcidos, razão pela qual foram acolhidos pelo ordenamento jurídico pátrio e por diversos outros ao redor do mundo.

³⁰ Ibidem, p. 31.

³¹ AGUIAR, Enoch, In: CIANCI, Mirna. **O Valor da Reparação Moral**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 31.

³² MIRANDA, Pontes de. **Tratado do Direito Privado. Parte Especial**, tomo LIV. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 1967. p. 77.

³³ RIZZARDO, Arnaldo. **Responsabilidade Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 264.

Justificando sua indenizabilidade, WILSON MELO DA SILVA defendeu a idéia que: “Os danos morais são danos como os demais o sejam. Nestes, contrariamente à assertiva de *CHIRONI*, há um direito que se viola, há bens que se apoucam e pessoas que sofrem”.³⁴

Assim, não se pode negar a tutela jurídica aos bens morais, quando atingidos, pois merecedores da mais plena atenção do direito, como forma de aplicação dos princípios da justiça, como bem observa YUSSEF SAID CAHALI:

*... a dificuldade na identificação do dano não basta para deixá-lo sem reparação, pois, desde que se pode conceber nessa matéria a existência de um próprio e verdadeiro dano à pessoa, a recusa à tutela da vida, da saúde, da integridade física e moral, da liberdade, da honra, através de seus meios de reparação civil, revela-se injusta.*³⁵

O ressarcimento da ofensa extrapatrimonial vem como um meio de compensar de alguma forma a vítima que experimentou sofrimento em decorrência do dano buscando, ainda que de modo imperfeito, reparar a dor sofrida. Assim, a primeira idéia que a reparação pelo dano extrapatrimonial traz é a de uma satisfação destinada a aliviar o sofrimento experimentado pela vítima.

A idéia da compensação dos danos extrapatrimoniais foi alvo de críticas pela doutrina mais conservadora que não aceitava a reparação pecuniária como meio de compensar a dor sofrida sob os argumentos de que esta não pode ser reparável por dinheiro e bem como de que não há como se quantificar a lesão. De fato, não há como restabelecer à vítima dos danos extrapatrimoniais o *status quo* anterior à ocorrência do dano.

Por melhor que venha a ser a indenização recebida pela vítima, não se pode imaginar que uma vítima de dano estético ou dano à imagem possa retornar ao estado em que se encontrava antes da lesão, uma vez que esta situação não é possível. Deste modo, a finalidade da indenização pelos danos extrapatrimoniais tem sua natureza claramente compensatória com o fim de oferecer à vítima um conforto que venha a atenuar seu sofrimento. A este respeito trata YUSSEF SAID CAHALI ao afirmar que:

³⁴ SILVA, Wilson Mello da. **Direito Civil**. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, v. IV. p. 334.

³⁵ CAHALI, Yussef Said. **Dano Moral**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 26.

*No que se objeta com a impossibilidade de ressarcir, no plano civilístico, isto é, com o critério da equivalência, o dano dessa natureza, ter-se-á em conta que, aqui não se reclama a equivalência em termos absolutos, na medida em que a reparação tem caráter meramente satisfativo.*³⁶

Assim, para se compreender a função da reparação dos danos extrapatrimoniais há de ser ter presente que sua finalidade não é restabelecer o estado da vítima na situação anterior ao dano, mas sim trazer algum alento à sua dor. Sobre esta idéia trata AMÉRICO LUÍZ MARTINS DA SILVA quando refere que: “prefere-se dizer que é uma satisfação compensatória, como um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica pela vítima sofrida.”³⁷

Contudo, não se pode esquecer a função educativa que exerce a reparação deste dano como meio de coibir e desestimular a repetição da prática do ato que traz por conseqüência o abalo moral. Assim, tem este instituto uma dupla função, conforme ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

*Quando se cuida do dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para convergência de duas forças: ‘caráter punitivo’ para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o ‘caráter compensatório’ para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido.*³⁸

Assim, quando se estiver diante de casos em que a responsabilidade que trata o dano extrapatrimonial for subjetiva deverão ser observados estes dois aspectos que fundamentam este dano.

Contudo, quando se tratar de responsabilidade civil objetiva, a qual é fundada na idéia do risco, se afasta a análise da culpa. Nesses casos, o caráter punitivo da indenização resta prejudicado pois, a culpa do agente não fundamenta o dever de indenizar que estará baseada no “dano injusto” experimentado pela vítima, que terá direito à indenização fundamentada na natureza meramente satisfatória. A esse respeito entende CARLOS EDISON DO RÊGO MONTEIRO FILHO que:

³⁶ Ibidem. p. 26.

³⁷ SILVA, Américo Luís Martins da. **O Dano Moral e sua Reparação Civil**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 42.

³⁸ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Responsabilidade Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 62.

... se o ato causador do dano extrapatrimonial não fora praticado culposamente, mas o ordenamento jurídico, por razões de conveniência legislativa, impunha naquela situação-tipo, o dever de indenizar (objetivamente), não há que se dispensar a condenação em verba de dano moral, sendo certo que diante da constatação dos pressupostos exsurge a responsabilidade. Todavia, observar-se-á, quando do cálculo do valor, tão-só o caráter compensatório.³⁹

Desse modo, é possível concluir que a natureza da reparação por dano extrapatrimonial será sempre compensatória, podendo ser também, quando o sofrimento decorrer da prática culposa de ato ilícito, punitiva. A análise da presença do caráter de pena civil no dano extrapatrimonial é de vital importância na hora do arbitramento do seu “*quantum*”, onde deverá ser considerado o grau de culpa daquele que causou o dano, conforme será analisado posteriormente.

3.4 ELEMENTOS BALIZADORES PARA INDENIZAR O DANO EXTRPATRIMONIAL

Diferentemente do dano patrimonial onde o montante da indenização poderá ser apurado mediante uma operação aritmética, o dano extrapatrimonial tem um processo mais complexo na fixação de se *quantum*. Isto se dá porque, nesta espécie de dano, o bem lesado não possui dimensões econômicas ou patrimoniais. Por se tratar de situações em que cada fato tem características e repercussões distintas, que são marcadas pela subjetividade, é essencial que o julgador, na avaliação do dano, observe com cautela todas as características que o compõem para tentar bem dimensioná-lo. Desse modo, para um bom arbitramento dos danos extrapatrimoniais sofridos, é imprescindível que a prudente observação do julgador não deixe de observar os elementos mais objetivamente palpáveis que envolvam o fato danoso.

Como não há critérios definidos por lei para a quantificação do dano, deverá o magistrado observar os parâmetros definidos pela doutrina e jurisprudência para a sua fixação, quais sejam: a natureza e a intensidade dos danos sofridos, a condição econômica

³⁹ FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro. **Elementos da Responsabilidade Civil por Dano Moral**. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000. p. 153

da vítima e da parte ofensora e o sentido pedagógico da condenação. Neste sentido diz CARLOS ALBERTO BITTAR:

*Confere-se ao prudente arbítrio do juiz essa missão, influenciando-se seu trabalho por certos fatores admitidos, principalmente na doutrina e na jurisprudência, relacionados ao caso concreto, como a gravidade da lesão, a posição das partes e sua situação econômica, alguns previstos por expresse em leis.*⁴⁰

3.4.1. A gravidade do dano sofrido

Este vem a ser um dos pontos mais importantes na quantificação do dano moral pois implica na análise do fato e de sua repercussão na vida da vítima, ou seja, o que ele provocou na vida desta após o ocorrido.

Quando for analisada pelo juiz a extensão do dano este deverá levar em conta dois fatores, a intensidade e a duração do sofrimento. Para isso não se pode evitar o detalhado estudo dos fatos descritos e provados no processo, pois estes servirão de meio para conseguir se obter uma idéia próxima da dimensão da dor experimentada pela vítima. Nesse sentido afirma SILVIO RODRIGUES: *será o juiz, no exame do caso concreto, quem concede ou não a indenização e a graduará de acordo com a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima*".⁴¹

Nos casos em que a dor for física, deve ser usado o senso comum para avaliar se a mesma é leve ou aguda; nos casos mais complexos, onde a análise pelo senso comum for difícil de ser realizada, deve-se recorrer a um médico perito, o qual poderá fornecer dados mais técnicos a respeito dessa dor. Já quando se tratar de dor psíquica, não há nenhum meio alternativo para a mensuração desta, sendo o senso comum e a análise rigorosa do caso e da vítima as únicas maneiras de analisar e dimensionar o sofrimento desta.

Este aspecto está diretamente relacionado à função compensatória da indenização onde esta irá atuar de modo a ressarcir um pouco da dor vivida. Enquanto se considerar a

⁴⁰ BITTAR, Carlos Alberto. **Reparação Civil por Danos Morais** São Paulo: Editora RT, 1993. p. 239.

⁴¹ RODRIGUES, Silvio. **Direito Civil**. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, v. IV. p. 192.

indenização pelo dano extrapatrimonial como meio de atuar no plano satisfativo, a reparação a ser paga à vítima deverá compreender todas as conseqüências do ato que as causou. Por isso, quanto maior for o sofrimento e a repercussão do dano, maior deverá ser o *quantum* indenizatório a ser fixado.

A esse respeito trata PONTES DE MIRANDA, citado por JOSÉ DE AGUIAR DIAS ao referir que a compensação da vítima deve ter por base a idéia da aproximação jurídica da reparação ao mal sofrido ao afirmar que:

O homem que causa dano a outrem, não prejudica somente a este, mas à ordem social; a reparação para o ofendido não adapta o culpado à vida social, nem lhe corrige o defeito de adaptação. O que faz é consolar o prejudicado, com a prestação do equivalente ou, o que é mais preciso e exato, com a expectativa jurídica da reparação. ⁴²

ARNALDO RIZZARDO também trata da equivalência entre a lesão e sua reparação como forma de realizar a devida compensação para a vítima:

... partindo-se do princípio de que a sanção imposta ao autor do dano tem a finalidade específica de reparar juridicamente o mal causado, tem-se em conta que toda esta matéria deve ser regida pela regra geral de uma adequada equivalência entre a reparação e o dano. ⁴³

A lei civil também tratou de regular esta questão e definir a necessidade da gravidade da lesão sofrida para a quantificação da verba indenizatória, disciplinando a questão no *caput* do artigo 944⁴⁴ do Código Civil.

Assim, o julgador deve buscar a equidade nas indenizações, tentando achar um critério de adequação na questão que envolve o dano e sua compensação na forma pecuniária, atuando o dinheiro como elemento reconfortador do sofrimento, mas guardando uma proporcionalidade com a lesão de modo a não ensejar um enriquecimento indevido à vítima ou o oposto disso. Nesse sentido sustenta CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

... a indenização, em termos gerais, não pode ter o objetivo de provocar o enriquecimento ou proporcionar ao ofendido um vantajamento, por mais

⁴² MIRANDA, Pontes de. In: DIAS, José de Aguiar. **Da Responsabilidade Civil**. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, vol. I. p. 7.

⁴³ RIZZARDO, Arnaldo. **Responsabilidade Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 99.

⁴⁴ “Art. 944 – A indenização mede-se pela extensão do dano.”

*forte razão deve ser equitativa a reparação do dano moral para que se não converta o sofrimento em móvel de captação de lucro.*⁴⁵

3.4.2. As condições da vítima e do ofensor

Mais do que condições meramente financeiras da vítima e do ofensor, este ponto também analisa a condição social das partes, especialmente da vítima. Assim, o que se pretende analisar é o impacto do dano para aquela vítima em particular, pois a lesão extrapatrimonial poderá ter um impacto distinto conforme quem vier a sofrer com ela.

Atualmente, a fixação tem buscado considerar tanto as condições que envolvem o ofensor quanto o lesado, apreciando a graduação da culpa na conduta do primeiro e as condições e peculiaridades relativas a ambos no momento da fixação da pena indenizatória. Contudo, esta idéia que se baseia em ambas as partes e algumas vezes até mais na figura do ofendido vem ganhando força mais recentemente pois, anteriormente, o julgador, na busca de aplicação da pena com equidade, fixava-se muito no ofensor, sem se ocupar tanto com as condições da vítima da lesão, considerando que estas deveriam ser tratadas sempre com certa isonomia. Assim a posição defendida por CARLOS EDISON DO REGO MONTEIRO FILHO:

*Procedendo-se assim se atende não somente a razões mais objetivas, como também de justiça, já que como todos são iguais perante a lei, não há que se falar em reparação maior para o mais rico e menor para o mais pobre...*⁴⁶

Contudo, esta idéia está ultrapassada e atualmente considera-se fundamental que o magistrado, ao fixar a pena, tenha presente as circunstâncias tanto da vítima quanto do ofensor, buscando o equilíbrio e a prudência em relação a ambos de forma a não fundamentar a indenização somente na riqueza de uma parte ou na pobreza da outra.

Deste modo, estas condições pessoais, do ofensor e também da vítima deverão, obrigatoriamente, ser analisadas para que a reparação esteja na justa medida do dano

⁴⁵ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Responsabilidade Civil**. 2 ed. Rio de Janeiro:Forense, 1990. p. 339.

⁴⁶ FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro. **Elementos da Responsabilidade Civil por Dano Moral**. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000. p. 150.

sofrido, sem que isso provoque um enriquecimento sem causa ou acabe por deixar impune o seu causador se acabarem sendo de pequena monta.

WILSON MELO DA SILVA destaca que os valores morais podem ter diferentes pesos e medidas ao afirmar que: *“as avaliações, em grande dose, estão subordinadas a um certo subjetivismo, uma vez que, como já se salientou, o valor dos objetos depende de critérios variáveis de pessoa a pessoa.”*⁴⁷

As condições pessoais do ofensor também são importantes de serem consideradas na fixação do *quantum* indenizatório para que obedeça critérios de justiça e equidade de modo a não ser elevada demais nem ínfima a ponto de não coibir a continuidade da prática da conduta danosa. Assim, a análise desta questão também diz respeito ao aspecto punitivo da reparação, que será analisado a seguir.

3.4.3. O caráter punitivo da reparação

Ainda que não tenha sido expresso pelo legislador, não estando previsto na lei civil, a doutrina e a jurisprudência reconhecem o caráter punitivo da indenização por dano moral como meio de fazer com que esta seja eficiente a ponto de inibir o agente causador a repetir a conduta praticada. Assim, não se pode desconsiderar este aspecto na fixação do *quantum* pois a pena pecuniária imposta ao ofensor poderá servir como meio de desestímulo à prática daquele ilícito.

YUSEF SAID CAHALI fala sobre esse duplo caráter da indenização ao citar julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que afirma que: *“o direito possui valor permutativo, podendo-se, de alguma forma, lenir a dor com a perda de um ente querido pela indenização, que representa também punição e desestímulo do ato ilícito.”*⁴⁸

⁴⁷ SILVA, Wilson Melo da. **O Dano Moral e sua Reparação**. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1955. p. 387.

⁴⁸ CAHALI, Yussef Said. **Dano Moral**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 34.

Deste modo, ainda que exista alguma controvérsia sobre a questão, muitos doutrinadores entendem que a função punitiva está nos fundamentos do dano assim como seu caráter compensatório, devendo ser considerada do mesmo modo que aquela na fixação da indenização.

Sobre essa questão trata WILSON MELO DA SILVA, citando STARCK ao defender que *“essa idéia da pena privada não pode ser afastada da hipótese de qualquer reparação civil com corajoso desassombro e levando em conta a eclosão de sentimentos de vingança no seio da vítima.”*⁴⁹

A respeito do sentimento de vingança buscado pela vítima, como um aspecto efetivo nas ações indenizatórias, que é buscado juntamente com a compensação pela dor sofrida, MARIA CELINA BODIN DE MORAES ensina que:

*... a satisfação do dano moral visa, além de atenuar o sofrimento injusto, desafrontar o inato sentimento de vingança, retribuindo o mal com mal; prevenir ofensas futuras, fazendo com que o ofensor não deseje repetir tal comportamento; e servir de exemplo, para que tampouco se queira imitá-lo. Diz-se então, que a reparação do dano moral detém um duplo aspecto, constituindo-se por meio de um caráter compensatório, para confortar a vítima – ajudando-a a sublimar as aflições e tristezas de correntes do dano injusto – e de um caráter punitivo, cujo objeto, em suma, é impor uma penalidade exemplar ao ofensor, consistindo esta na diminuição de seu patrimônio material e na transferência da quantia para o patrimônio da vítima.*⁵⁰

Efetivamente, nos casos de pessoas abastadas, muitas vezes a motivação na busca pela indenização está mais relacionada ao seu caráter punitivo, por vezes aliada ao sentimento de vingança da vítima, do que no caráter compensatório da reparação. O que ocorre nestas situações é que a compensação material possa ver a não surtir grande efeito para aquele que dispõe de uma confortável situação patrimonial porém, por outro lado, a vítima ingressa em juízo com a intenção de penalizar aquele que lhe ofende, para que não fique com o sentimento de ter deixado impune quem lhe causou um mal.

⁴⁹ STARCK, In: SILVA, Wilson Melo da. **O Dano Moral e sua Reparação Civil**. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1955. p. 344.

⁵⁰ MORAES, Maria Celina Bodin de. **Danos à Pessoa Humana: Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 219.

O Ministro JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES também compartilha desta opinião ao, citado por MARIA CELINA BODIN DE MORAES, defender que: *“a reparação do dano moral tem também um caráter de pena: é uma justa punição que deve reverter em favor da vítima.”*⁵¹

Assim, o grau de culpa daquele que pratica a lesão irá influenciar na quantificação da indenização pois esta poderá ser maior ou menor conforme o grau de culpa daquele que dá causa à lesão. A este respeito trata PONTES DE MIRANDA ao ensinar que:

*... o dano moral, se não é, verdadeiramente, o dano suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente, sem se afastar que haja a apreciação operacional dos benefícios. Também há de se atender a que pode ter havido culpa por parte do lesado, sem ser culpa pré-elidente da indenizabilidade, caso em que se atenua a responsabilidade do lesante.*⁵²

3.4.3.1. Os “punitive damages”

Esse instituto, muito comum na aplicação das indenizações por responsabilidade civil nos Estados Unidos não possuem fundamentação no ordenamento jurídico pátrio mas já começa a se manifestar, timidamente, no Brasil. Trata-se da idéia de aplicar uma punição severa ao ofensor com o foco voltado a não apenas dissuadi-lo de repetir a conduta praticada, como também de, exemplarmente, demonstrar à sociedade o repúdio a esta de modo a que não se volte a praticar a conduta antijurídica que deu causa à indenização.

CAROLINE VAZ utiliza a definição contida no *“Restatement of torts”* norte-americano para fornecer o conceito de *“punitive damages”*, qual seja: *“indenização que não é compensatória ou nominal, concedida contra uma pessoa para puni-la por sua conduta ultrajante e dissuadi-la, e outras como ela, de praticarem condutas semelhantes”*.⁵³

⁵¹ ALVES, José Carlos Moreira, In: MORAES, Maria Celina Bodin de. **Danos à Pessoa Humana: uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 221.

⁵² MIRANDA, Pontes de. **Tratado do Direito Privado, Parte Especial**. tomo LIV. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 1967. p. 61.

⁵³ VAZ, Caroline. **Funções da Responsabilidade Civil – da Reparação à Punição e Dissuasão**. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 49-50.

CARLOS ALBERTO BITTAR também trata do instituto dos “*punitive*” ou “*exemplary damages*” ao ensinar que:

*Em consonância com esta diretriz, a advertência ao lesante e à sociedade de que não aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, referindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.*⁵⁴

Assim, neste instituto afasta-se o foco com a questão compensatória para utilizar a indenização como meio punitivo. Para tanto, e cuidando para não criar um enriquecimento indevido à vítima, a esta é garantida uma quantia proporcional ao que esta deveria receber pela lesão sofrida. Contudo, como há a fixação de uma elevada quantia indenizatória com o intuito de punir severamente o ofensor, há de ser dada outra destinação ao montante que exceder aquilo que é devido à vítima da lesão, sendo a indenização dividida entre beneficiários distintos. Deste modo, haverá dentro de uma mesma indenização, uma parte devida à vítima da lesão, e outra, que atuando de modo repressivo, será destinada a algum fundo ou entidade, escolhido pelo magistrado e alheio à relação entre vítima do dano e ofensor, para ser beneficiado com a pena imposta a este último.

⁵⁴ BITTAR, Carlos Alberto. **Reparação Civil por Danos Morais**. São Paulo: Editora RT, 1993. p. 220.

4. MARCAS

4.1. CONCEITO E FUNÇÃO DA MARCA

A marca se baseia na idéia da proteção e identificação dada ao sinal distintivo utilizado para identificar e apresentar um produto no mercado, trazendo elementos capazes de distingui-lo e apresentar sua origem. JOÃO DA GAMA CERQUEIRA define a marca como: *“qualquer sinal distintivo que, aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, serve para identificar sua origem e procedência”*.⁵⁵

DENIS BORGES BARBOSA destaca que *“marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços”*.⁵⁶ Afirma ainda que, para a existência fática deste símbolo, são necessários os seguintes requisitos: *“capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor.”*⁵⁷.

Segundo RUBENS REQUIÃO *“A marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço”*.⁵⁸

A Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial – trata da idéia da registrabilidade da marca em seu artigo 122⁵⁹, ao elencar as características exigíveis para seu registro no país, porém, não conceitua a marca, mas a delimita na idéia da licitude, ao destacar as proibições legais como impeditivo de seu registro ao invés de classificar as espécies possíveis.

⁵⁵ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982. Vol. 2, p. 774.

⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Marca: a Mais Importante das Propriedades Intelectuais**. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/104.doc>. Acesso em: 4 de agosto de 2010.

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 1982. Vol I. 13 edição. p. 170.

⁵⁹ Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Nesse sentido, a idéia presente na obra do INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, intitulada Comentários à Lei da Propriedade Industrial, ao comentar o artigo 122 da LPI: *“Em lugar de, exemplificativamente, relacionar os sinais passíveis de registro, o legislador, amplamente, manda que se protejam todos aqueles que a Lei não proíba, desde que visualmente perceptíveis...”*.⁶⁰

NATALIA DE CAMPOS ARANOVICH também destaca a ausência de conceituação de marca na LPI, o que dá liberdade para registrar tudo aquilo que for considerado como lícito, ao referir que:

*A lei brasileira não traz definição sobre o conceito de marca, disciplinando apenas aquilo que não pode ser registrado como marca no seu art. 124. O critério legal é, então, excludente, ou seja, é permitido o registro como marca de tudo aquilo que não for proibido por lei.*⁶¹

Assim, a idéia de marca no direito brasileiro não tem um conceito fechado em uma definição legal ou em um rol classificativo de possibilidades, mas está baseada em suas características essenciais, dentre as quais se encontra a licitude, a qual apresenta as limitações para aceitação do registro de uma marca.

A noção de função da marca nasceu, primordialmente, da idéia de proteção do trabalho do empresário e da atividade econômica desenvolvida frente à concorrência, conforme se verifica no ensinamento de J.X. CARVALHO DE MENDONÇA: *“a lei não visa proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou comerciante”*⁶²

⁶⁰ Instituto Dannemann Siemsen de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 204.

⁶¹ ARANOVICH, Natalia de Campos. Marcas e sua Importância para os Consumidores. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord.) **Propriedade Intelectual em Perspectiva**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. p. 348.

⁶² MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. 4 ed.. vol V, livro III. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1946. p. 215.

Contudo, essa noção foi evoluindo e, posteriormente, a proteção aos consumidores⁶³ também passou a ser um bem jurídico tutelado pela idéia de registro da marca. Sobre esta evolução, afirmou RUBENS REQUIÃO:

*O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário. Não assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado.*⁶⁴

DENIS BORGES BARBOSA também partilha do entendimento dessa dupla função ao expor que:

*... a proteção jurídica tem por finalidade – em primeiro lugar – proteger o investimento do empresário. Assim, apropriada pelo sistema jurídico em favor de seu titular, a marca se destina a assegurar o investimento no valor concorrencial da imagem que a atuação específica da empresa, identificada pelo signo, adquire junto aos consumidores. Em segundo lugar, a marca deve garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produtos. O exercício equilibrado e compatível com a função social dessa propriedade levaria a que o investimento em qualidade fosse reconhecido.*⁶⁵

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO -World Intellectual Property Organization) define que:

*A trademark provides protection to the owner of the Mark by ensuring the exclusive right to use it to identify goods or services, or to authorize another to use it in return for payment. (...). In a larger sense, trademarks promote initiative and enterprise worldwide by rewarding the owner of trademarks with recognition and financial profit.*⁶⁶

Ao mesmo tempo, a organização dedica especial atenção à figura do consumidor na questão da importância do registro das marcas frente a estes: ao explicar que:

*... Over the years these marks evolved into today's system of trademark registration and protection. The system helps consumers identify and purchase a product or service because its nature and quality, indicated by its unique trademarks, meets their needs.*⁶⁷

⁶³ Conforme disciplina o artigo 2º, *caput*, da Lei nº 8.078/90: “Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”

⁶⁴ REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 1982. Vol I. 13 edição. p. 173/174.

⁶⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas. uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. p. 12/13.

⁶⁶ Citação disponível em: <http://www.wipo.int/trademarks/en/about_trademarks.html#function>

⁶⁷ Citação disponível em: <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA⁶⁸ entende que a marca tem por fim proteger o consumidor, contudo, esta não seria sua função primordial, mas sim a proteção dos interesses e direitos do titular da marca, para evitar a confusão entre os produtos postos no comércio.

Assim, observa-se que, na atualidade, existe uma dupla função para a marca, a qual visa não apenas proteger os interesses de seus titulares como também tem a função de proteção ao consumidor quando este busca um produto baseado na confiança depositada sobre uma marca que conhece e confia.

4.2. CONTEXTO HISTÓRICO E LEGAL

O uso de sinais distintivos com o fim de marcar seus bens é adotado pelo homem desde os tempos da antiguidade. SIDNEY DIAMOND, citado na obra do INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, refere que *“a palavra inglesa brand, bastante utilizada hoje como ‘marca’, é derivada do verbo anglo-saxônico to burn (queimar), guardando, portanto, íntima relação com esse tipo de marcação”*.⁶⁹

Na idade média há registros da utilização de sinais figurados, através de linhas retas ou curvas, como meio de exercer um direito absoluto, protegido pelas corporações de mercadores. Também nesse período os sinais marcários eram utilizados para indicar a origem geográfica e/ou qual a procedência artesanal de um produto. Mais tarde, a intensificação do comércio e a expansão provocada pela revolução industrial, serviram de estímulo para o primeiro diploma legal tratando do tema da regulamentação marcária. Esta lei, datada de 1803, na França, caracterizava a contrafação como crime de falsificação de documentos privados, sujeito à responsabilização por perdas e danos.

⁶⁸ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982. Vol.2, p. 775.

⁶⁹ DIAMOND, Sidney, apud. Instituto Dannemann Siemsen de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**”, Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 203.

Posteriormente, em 1857, também na França, adveio uma nova lei sobre o tema, que tratava dos registros das marcas, contrafações e as punições aplicáveis para os casos de falsificação, uso indevido de marcas já registradas e concorrência desleal. Este diploma legal trouxe os princípios que vieram a moldar as legislações sobre o tema em diversos países, inclusive no Brasil. Assim, a regulamentação sobre o tema foi se solidificando em diversos sistemas jurídicos, no âmbito do direito interno de cada um destes.

Contudo, o crescimento do comércio internacional e da produção industrial impôs a necessidade de uma uniformização de normas e princípios sobre a aplicação do direito sobre as marcas e sua regulamentação, dando origem às convenções internacionais firmadas por diversos países, sendo a primeira delas a CUP (Convenção da União de Paris), em 1883. Esta foi a primeira dentre diversas outras convenções e acordos internacionais sobre o tema, dada a internacionalidade da questão e da natureza dos conflitos envolvendo o uso de sinais marcários.

No Brasil a primeira regulamentação sobre o tema foi o Decreto n 2.682, de 1875, o qual regulamentava as marcas de fábrica e de comércio, garantindo aos comerciantes e industriais o direito de marcarem seus produtos através de sinais que os distinguissem dos demais. Após a CUP, adveio um novo decreto, nº 9.233, de 1884, aprovando no Brasil esta convenção e regulamentando a propriedade industrial por suas regras.

O mais importante diploma legal na área de propriedade industrial no Brasil é a Lei de Propriedade Industrial – LPI, nº 9.279/96 - nesta lei estão as regras para o registro das marcas, seus tipos, as vedações para registro e todas as questões relacionadas ao direito marcário, além de tratar sobre outros temas concernentes à propriedade industrial. A LPI veio substituir o Código de Propriedade Industrial, Lei nº 5.772/71.

Pouco antes do antigo Código de Propriedade Industrial, em 1970, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – que é o órgão que regula toda a atividade concernente ao tema no país, pela Lei nº 5.648/70. A função do órgão, que é uma autarquia do Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior está

regulamentada no artigo 240⁷⁰ da LPI que alterou o artigo 2º da Lei nº 5.648/70, dando nova redação a este e fixando as atribuições do Instituto, tais como a concessão de patentes, o registro de marcas, programas de computador, desenhos industriais, dentre outras.

Além da legislação específica sobre propriedade industrial, o tema também está previsto dentre os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal, que prevê a proteção da propriedade de modo geral, em seu inciso XXII⁷¹, e da propriedade relativamente às marcas e demais institutos da propriedade industrial, no seu inciso XXIX⁷².

Ainda, em razão do caráter internacional que possui a matéria, o Brasil recebe em seu ordenamento jurídico, vários tratados e convenções internacionais, dos quais é signatário, que também são importantes regulamentações sobre o tema. Dentre estes temos a CUP, bastante utilizada no país por tratar de questões que não possuem previsão na legislação pátria.

Também como importante referencial de regulamentação legislativa temos a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual – que foi criada pela Convenção de Estocolmo, em 1967, a qual tinha a função de revisar a CUP, administrar os tratados referente às questões de propriedade intelectual e promover a propriedade intelectual em todo o mundo.

O Brasil é um dos países integrantes desta organização que é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas. Além da CUP, outros importantes tratados sobre o direito marcário também são administrados pela OMPI, tais como o Acordo de

⁷⁰ “Art. 240 – “O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de de 1970, passa a ter a seguinte redação: ‘Art. 2º - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.’”

⁷¹ “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:

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade;”

⁷² “XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como 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;”

Madri sobre Registro Internacional de Marcas, Acordo da União de Nice para a classificação internacional de produtos e serviços para fins de registros de marcas, Acordo da União de Viena para a instituição de uma classificação internacional dos elementos figurativos das marcas, entre outros.

Outro importante tratado internacional recebido pelo direito Brasileiro no tocante à propriedade industrial é o TRIPS – trade related aspects of intellectual property rights – o qual foi internalizado no Brasil através do Decreto 1.355/94 e tem por objetivo a consolidação da cooperação internacional nas relações de propriedade intelectual e industrial no âmbito do comércio internacional.

Existem também leis que, embora não tratem especificamente sobre a questão das marcas e propriedade industrial, se relacionam com a matéria, tais como o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 8.137/90 que trata dos crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo, pois a proteção do consumidor na projeção de expectativas e confiança relacionadas à marca que este busca no mercado é uma das funções do registro das marcas.

4.2.1. Requisitos Essenciais para a Registrabilidade da Marca:

Fundamental uma breve análise dos requisitos indispensáveis para a obtenção de registro de uma marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial pois são estes que delimitam a sua natureza jurídica. São estas características: o caráter distintivo ou distintividade da marca, sua veracidade, novidade e licitude.

A distintividade de uma marca consiste na diferenciação dela em relação às demais existentes em outros produtos e serviços disponíveis no mercado de modo a lhe afirmar sua identidade única e não causar confusão com outras. Sobre este requisito ensina DENIS BORGES BARBOSA:

Uma marca deve diferenciar-se das marcas que disputam mesmo mercado de forma tal que lhe garanta a unicidade: o reconhecimento de que a

*origem seja indicada por uma marca se distingue da origem de outra. Ou seja, que, entre uma e outra, não exista confundibilidade em tese, e, a fortiori, confusão.*⁷³

A veracidade da marca diz respeito à qualidade e origem do produto ou serviço que esta busca atestar através de seu registro. Esta idéia está presente na vedação imposta no inciso X do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial ao impedir o registro de:⁷⁴

A este respeito ensina DENIS BORGES BARBOSA: *“Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induza falsa procedência ou qualidade.”*⁷⁵ E complementa essa idéia ao expor que: *“Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial”*.⁷⁶

É necessário também que a marca apresente novidade, em seu ramo ou em ramo similar ao seu, conforme prevê o princípio da especialidade da proteção, o qual determina que a exclusividade de um signo vai até o gênero de atividade que designa, não podendo ultrapassar este. Explicando esta limitação, afirma RUBENS REQUIÃO que:

*... a lei garante a propriedade da marca e seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua natureza.*⁷⁷

Assim, a marca deverá ser nova, diferente das já existentes, mas, quando se tratar de produtos ou serviços de naturezas distintas, não importará que ela seja semelhante, ou até mesmo idêntica, à outra já usada para designar um produto de classe diversa. Conforme ensina GAMA CERQUEIRA,

Quando se trata de indústrias ou gêneros de comércio inteiramente diversos, a questão de coexistência de marcas idênticas ou semelhantes facilmente se resolve. Ninguém confundiria, por exemplo, uma peça de fazenda com uma garrafa de vinho; um automóvel com uma balança, não

⁷³ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. p. 85.

⁷⁴ “Art. 124 – Não são registráveis como marca:

X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;”

⁷⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. p. 84.

⁷⁶ Ibidem.

⁷⁷ REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 1982. Vol I. p. 175.

*sendo induzido em erro pelo fato de ser usada a mesma marca nesses produtos.*⁷⁸

Deste modo, o princípio da especialidade possibilita a coexistência pacífica de duas marcas idênticas, devidamente registradas, desde que os objetos destas em nada se assemelhem.

Por fim, há a licitude, essencial para a registrabilidade de uma marca, pois *“o sinal não pode ser contrário à moral, aos bons costumes, à ordem pública, ou ser proibido por lei”*.

79

No artigo 124 da LPI estão enumeradas, em vinte e três incisos, todas as hipóteses de vedação ao registro de uma marca, como cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quanto revestidos de suficiente forma distintiva; dentre outras.

4.3 ÓRGÃOS ATUANTES E REGISTRO NO INPI

O órgão responsável pelo registro das marcas no país é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cuja criação e função foram referidas no capítulo 3.3. Todo procedimento administrativo relacionado ao registro de uma marca passa pelo instituto que atua sob os dispositivos previstos na LPI. Além de marcas, o órgão também é responsável pelo registro de patentes e desenhos e invenções industriais.

O pedido de registro de marca perante o INPI tem início mediante requerimento feito pelo titular da marca ou seu procurador, no qual o interessado requerente irá indicar a

⁷⁸ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982. Vol 1, p. 139

⁷⁹ ARANOVICH, Natalia de Campos. Marcas e sua Importância para os Consumidores. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord.) **Propriedade Intelectual em Perspectiva**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. p. 349.

marca a ser registrada, especificando seu tipo, a classe de produtos ou serviços na que pretende registrá-la e qual a especificação de produtos ou serviços dentro desta classe. O INPI vem adotando, desde janeiro de 2007, a classificação fornecida pela 9ª redação da Classificação Internacional de Produtos e Serviços (classificação de Nice).

Assim como o tradicional meio físico, o pedido de registro poderá também ser realizado por meio eletrônico, o que dispensa a remessa física de documentos. Este procedimento, adota as mesmas regras do pedido de registro por meio físico, mas tem o envio de formulários e documentos feitos pela internet nos formatos especificados no Manual do Usuário do Sistema E-Marcas disponível na página do INPI na internet.⁸⁰ Neste manual se tem acesso a informações como a natureza das marcas registráveis e à sua forma de apresentação, dentre outras.

O artigo 128 da LPI prevê que o registro poderá ser feito por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Relativamente às pessoas jurídicas de direito privado, o parágrafo primeiro⁸¹ do referido dispositivo impõe condições, como o exercício de atividade de forma lícita e efetiva, para a obtenção do pedido de registro, sendo sua inobservância fator de nulidade do mesmo.

Assim, além da comprovação do pagamento de todas as taxas exigidas pelo INPI para o depósito da marca junto ao instituto, o pedido de registro deverá acompanhar procuração assinada pelo representante legal da empresa ou pelo titular do pedido de registro, o contrato social da empresa requerente, que possibilita a comprovação de seu ramo de atividade, a cópia da inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – dependendo da natureza do solicitante e ainda ter o requerimento preenchido em três vias originais, conforme exige o Ato Normativo nº 159/2001.

⁸⁰ Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_manual/index_html/?searchterm=manual%20do%20registro%20de%20marcas>

⁸¹ “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de Direito público ou de Direito privado.

§1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo á atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.”

Observadas as exigências legais, pagas as taxas e juntados os documentos, caberá ao INPI o exame formal do pedido para verificar se foram devidamente atendidas todas as exigências e o preenchimento correto dos formulários, conforme preceitua o artigo 156⁸² da LPI. Tendo as exigências do instituto sido satisfeitas, o pedido receberá um número de protocolo e será publicado na Revista de Propriedade Industrial, para dar publicidade a este e oportunizar eventual manifestação de oposição ao pedido, por qualquer interessado, no prazo de sessenta dias, como prevê o artigo 158 da LPI.

Na hipótese de um terceiro interessado apresentar oposição, terá o depositante também o prazo de sessenta dias para se manifestar sobre esta. Esta resposta à oposição, prevista no parágrafo primeiro do artigo 158⁸³, fundamentada nos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória, mas poderá vir a prejudicar e inviabilizar o registro da marca, conforme se observa na obra do INSTITUTO DANNEMANN SIMESSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, ao comentar o referido dispositivo legal:

*A não apresentação de manifestação sobre oposição, contudo, não configura revelia nem significa que as alegações feitas pela oponente serão reputadas como verdadeiras pelo examinador. A manifestação enseja, contudo, que o examinador aprecie a oposição levando em consideração os argumentos das partes e não apenas aqueles contidos na oposição. Em casos específicos, embora não sendo obrigatória, sua apresentação poderá tornar-se imprescindível na defesa da marca.*⁸⁴

Após esta fase, será feita a análise pelo INPI e, quando concluída, o instituto proferirá a decisão de deferimento ou indeferimento do pedido, conforme preceitua o artigo 160⁸⁵ da LPI. A decisão deverá ser publicada na Revista de Propriedade Industrial (RPI) e, sendo decidido pelo indeferimento do pedido, o examinador deverá apontar o dispositivo legal que fundamentou sua decisão⁸⁶ e caberá, ainda, a possibilidade de recurso administrativo no âmbito interno do INPI.

⁸² “Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.”

⁸³ “§1º - O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.”

⁸⁴ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 311/312.

⁸⁵ “Art. 160. Concluído o exame, será proferida a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.”

⁸⁶ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 316.

Caso, a decisão seja de deferimento, o examinador deverá, além de publicar a decisão na RPI, notificar o requerente para que este efetue o pagamento das taxas finais referentes à expedição de certificado de registro da marca e proteção ao primeiro decênio do registro.

Feito o pagamento das taxas no INPI, será expedido o certificado de registro da marca que é, segundo o conceito dado pelo INSTITUTO DANNEMANN SIMESSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL “o título oficial que comprova a concessão pelo Estado do Direito de propriedade sobre a marca conferido ao seu titular”.⁸⁷ Este certificado de registro terá a validade de dez anos a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogável pelo mesmo período por mais vezes.

A data da publicação também será o termo inicial para a impugnação do registro concedido, seja através de pedido de nulidade administrativa, previsto no artigo 169⁸⁸ da LPI, ação de nulidade perante a Justiça Federal, previsto no artigo 174⁸⁹ da LPI ou por instauração de procedimento de caducidade por falta de uso da marca, previsto no artigo 143⁹⁰ da LPI.

Os passos supramencionados resumem, basicamente, o procedimento que a parte interessada enfrentará ao buscar o registro de uma marca perante o INPI. Deve-se ter presente que, as impugnações referidas e outros incidentes podem vir a retardar a obtenção do certificado de registro da marca ou mesmo impedir a concessão deste. Contudo, se superadas estas óbices e preenchidos todos os requisitos, é necessário aguardar a expedição válida do registro da marca pois, conforme prevê o artigo 129 da LPI, apenas com a obtenção desta que estará assegurada ao depositante a propriedade do bem imaterial registrado.

⁸⁷ Ibidem, pág. 316.

⁸⁸ “Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) contados da data da expedição do certificado de registro.”

⁸⁹ “Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.”

⁹⁰ “Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: (...)”

4.4 SISTEMAS DE REGISTRO E NATUREZA JURÍDICA DA MARCA

Antes de se adentrar na questão da natureza jurídica que envolve o direito marcário no país, é importante conhecer e compreender os dois principais sistemas utilizados no mundo para a aquisição de direitos de sobre a marca, quais sejam o sistema atributivo ou “first to file” e declarativo ou “first to use”.

O primeiro destes é o adotado no Brasil, o qual está consagrado na LPI em seu artigo 129⁹¹. Por ele, é priorizada a idéia do registro, sendo seu proprietário e titular de direitos aquele que primeiro registrar o sinal marcário perante o órgão competente, que é o INPI. Mediante este registro, aquele que o faz passa a ter a propriedade da marca com direitos de uso exclusivo desta no país e a prerrogativa de oposição a terceiros que venham usar sinal igual ou semelhante ao seu.

Já no sistema declarativo ou “first to use”, a propriedade da marca é dada àquele que a utilizar há mais tempo, ele permite que quem se utilizava da marca, através de documentos que comprovem tal fato, possa reivindicar para si a propriedade desta baseada no uso anterior, ainda que houvesse pedido de registro, posterior, para sinal marcário idêntico ou semelhante. Este é o sistema que adota a idéia da propriedade adquirida pela *occupatio*, a ocupação da marca, o qual adotado pelos Estados Unidos e, até o advento do antigo Código de Propriedade Industrial, também era utilizado no Brasil.

Entretanto, ainda que o sistema atributivo tenha sido o adotado pelo Brasil, há exceção prevista no parágrafo único⁹² do artigo 129 da LPI, beneficiando a prioridade no uso da marca ao utente de boa-fé que, na ocasião do depósito junto ao INPI, comprovar que já usava, no Brasil e num período não inferior a seis meses daquela data, marca igual ou semelhante à que foi solicitado o registro. Ou, como referem os estudiosos do INSTITUTO

⁹¹ “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 território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 127 e 148”.

⁹² “parágrafo único – 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.”

DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, a exceção do parágrafo primeiro criou um direito de precedência *“segundo o qual o utente de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior.”*⁹³

O que se garante através propriedade de uma marca é um direito de proteger-la e exercer a exclusividade de uso, nos âmbitos jurídico e comercial.

Ao discorrer sobre a possibilidade de transferência e os direitos que o titular possui sobre sua marca, ensina também PONTES DE MIRANDA que:

*A marca é bem (móvel) incorpóreo, é objeto de domínio. (...) Tudo que se disse a respeito da transferência do direito de propriedade de móveis corpóreos, de bem incorpóreo intelectual e de bem incorpóreo consistente em criação industrial é de invocar-se.*⁹⁴

Assim, o que se observa é que, no sistema atributivo adotado no Brasil, é dado o direito à propriedade através do registro da marca, o que lhe dá natureza de direito real, porém, lembra PONTES DE MIRANDA que este direito só será adquirido quando o signo marcário estiver efetivamente registrado, conforme ensina: *“Antes do registro, não há o direito real de propriedade da marca”*.⁹⁵

No mesmo sentido adverte DENIS BORGES BARBOSA ao referir: *“Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, um direito de propriedade natural, resultante da ocupação sobre a marca.”*⁹⁶

⁹³ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 256.

⁹⁴ MIRANDA, Pontes de. **Tratado do Direito Privado. Parte Especial**. tomo XVII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 1956. p. 93.

⁹⁵ *Ibidem*. p. 92.

⁹⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. p. 8.

4.5 A FORÇA DA MARCA NO MERCADO

Anteriormente um ativo sem grande importância nas empresas, as marcas foram, com o passar dos tempos e a evolução da economia de mercado, da produção em massa e de conceitos como marketing, transformando-se em um dos mais valiosos bens de uma empresa.

A massificação dos produtos e suas semelhanças acabaram por dar um valor às marcas que influenciam determinantemente na escolha dos consumidores por um produto ou serviço que, quanto mais aceito e valorizado, mais se destacará. Em decorrência disso, as empresas têm buscado fortificar e valorizar suas marcas de forma a competir no competitivo mercado de consumo dos dias atuais. A esse respeito, ao comentar sobre o valor financeiro das marcas, dizem os estudiosos de marketing e comunicação PAULO ROGÉRIO TARSITANO e SIMONE DENISE NAVACINSK que:

... a marca transfere para o produto a tradição e respeitabilidade que traz por todas as relações estabelecidas historicamente com o consumidor. Os valores que são conferidos à marca e os que lhe são atribuídos pela opinião pública, de forma natural e espontânea, auxiliam na construção de sua imagem, que deve, acima de tudo, ser coerente, adequada e despertar desejo e confiabilidade no consumidor.⁹⁷

Os mesmo autores complementam ainda ao referir que a credibilidade da marca acaba se tornando uma das principais forças de venda produto, o que acaba por lhe conferir um valor que os profissionais da marca chamam de “*brand equity*”, que vem a ser o valor financeiro e agregado da marca⁹⁸.

Ainda que se trate de um bem intangível, o valor da marca pode inclusive superar seus ativos materiais. A marca Coca-Cola, por exemplo, vem sendo considerada a marca mais valiosa do mundo, por vários anos consecutivos, conforme se verifica no levantamento

⁹⁷ TARSITANO, Paulo Rogério; NAVACINSK, Simone Denise. **Marca: Patrimônio das Empresas e Diferencial dos Produtos**. Revista Comunicação & Sociedade, São Bernardo do Campo, n. 41, 1º. sem. 2004. p 64.

⁹⁸ *Ibidem* – pág. 65.

feito pela empresa Interbrand⁹⁹ que, no ranking do ano de 2009, estipulou a esta marca o valor de 68,7 bilhões de dólares.

Isto reflete uma mudança que vem ocorrendo ao longo dos tempos, pois, em outros períodos, nunca uma marca poderia ter mais ou tanto valor que seu patrimônio material. Contudo, no contexto atual, a marca não apenas pode ser um dos mais valiosos ativos de uma empresa, podendo ultrapassar o valor de seus bens tangíveis como também ser objeto de negociação e estratégias comerciais.

Sobre esta questão da negociabilidade da marca, DENIS BORGES BARBOSA ensina que *“No nosso sistema de propriedade intelectual, a marca existe em si, como valor autônomo. Pode ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto quantitativamente definido.”*¹⁰⁰

Porém, destaca doutrinador que a possibilidade de negociação e transação de uma marca é permitida, mas devem sempre ser observadas as determinações existentes na legislação relativa ao sistema de propriedade intelectual de modo a não serem infringidos princípios relevantes como o vínculo entre a marca e o produto e a vedação prevista no inciso X do artigo 124 da LPI que veda o registro da marca que induza em falsa procedência ou qualidade.

Por outro lado, o interesse por uma marca que é despertado através de sua boa reputação no mercado junto aos consumidores, tornando-a comercialmente visada, nem sempre é objeto de negociações lícitas como a venda, transferência ou licenciamento regular de uma marca, podendo esta vir a ser indevidamente usurpada pela concorrência.

⁹⁹ Disponível em: <http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2009&langid=1000>
Acesso em: 2 de agosto de 2010.

¹⁰⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica.** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. p. 19.

Marcas de alto valor no mercado são freqüentemente visadas pelos concorrentes que, em muitos casos, se apropriam indevidamente de seu nome e símbolo para, com isso, obter lucros às custas do sucesso alheio.

O valor da marca está diretamente ligado à sua boa-fama, tradição e força no mercado além do respeito dos consumidores pela mesma, o que a torna especial e diferenciada frente às concorrentes, o que pode vir a despertar o interesse deles em práticas de concorrência desleal.

A esse respeito diz CARVALHO DE MENDONÇA que: *“quanto mais extensa reputação adquirem o produto e a mercadoria, maior é o valor das marcas que os assinalam, e daí a cobiça dos concorrentes em desviar a clientela, usurpando o sinal conhecido e afamado.”*¹⁰¹.

¹⁰¹ MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. “TRATADO DE DIREITO COMERCIAL BRASILEIRO”. 4ª Edição. Vol V, livro III. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1946. Pág. 219.

5. A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA

5.1 CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência desleal se constitui na competição de mercado na qual uma das partes emprega meios ou métodos desleais ou desonestos os quais acarretam prejuízos à outra parte, desrespeitando os princípios de uma normal relação competitiva. A CUP, em seu artigo 10, bis (2º p.)¹⁰² fornece um excelente conceito para a prática de concorrência desleal.

As práticas consideradas de concorrência desleal são aquelas adotadas por um empresário que, agindo em desconformidade com preceitos éticos, pratica medidas que prejudicam sua concorrência, como ocorre quando uma parte se utiliza indevidamente de marca alheia com o intuito de confundir o consumidor e promover seu negócio apoiado no sucesso de outrem. Esta noção é tratada por HEITOR ESTANISLAU DO AMARAL ao descrever a concorrência desleal como: *“toda ação de concorrente, que se aproveita indevidamente de criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar, sem esforço próprio, a respectiva clientela, será considerado – sempre! – um ato de concorrência desleal.”*¹⁰³

Os estudiosos do INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, ao comentar o artigo 195¹⁰⁴ que disciplina os crimes de concorrência desleal

¹⁰² “Art. 10 bis (2º p.) – Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial”.

¹⁰³ AMARAL, Heitor Estanislau. **Violação de Sinais Distintivos. Sanções Cíveis e Criminais. Procedimentos Judiciais Cabíveis.** Revista da ABPI. Rio de Janeiro, nº 94, julho. 2008. p. 32.

¹⁰⁴ “Art. 195 – Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

na LPI, lembra que a Constituição Federal de 1988 protege a livre concorrência e a defesa do consumidor, bem como coíbe o abuso de poder econômico e a concorrência desleal. Assim, dizem os estudiosos do referido instituto que:

*O Estado, ao contrário de proibir a concorrência, quer e incentiva a competição como forma de fomento e desenvolvimento industrial, comercial e tecnológico. Mas para que a competição sobreviva, abusos no mercado devem ser coibidos e reprimidos por regras coercitivas.*¹⁰⁵

A repressão à concorrência desleal na LPI não se restringe ao aspecto criminal da prática, sendo objeto desta lei também a punição pelas práticas desleais e desonestas no âmbito cível em seu artigo 207¹⁰⁶.

Uma forma conhecida e freqüente da prática de concorrência desleal é através da falsificação de marca conhecida e bem-afamada por concorrente. O resultado de tal ato, por mais forte que seja a marca copiada, é sempre altamente prejudicial para a empresa detentora da marca que foi ilicitamente reproduzida. A esse respeito trata MARCELO

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

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

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público."

¹⁰⁵ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 390.

¹⁰⁶ "Art. 207 – Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil."

MARTINS DE ANDRADE GOYANES ao explicar o quanto pode se estender o prejuízo de uma empresa que tem sua marca falsificada:

*Quando um falsificador se apropria de um signo distintivo e passa a usá-lo para identificar seus produtos ou serviços, o verdadeiro titular do bem imaterial, além de deixar de lucrar em razão da comercialização paralela estabelecida, ainda perde o controle sobre a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos sem seu aval, o que pode abalar de forma irreparável sua imagem.*¹⁰⁷

Ainda sobre os prejuízos decorrentes da falsificação, refere MARCELO MARTINS DE ANDRADE GOYANES que:

*... as perdas diretas da falsificação podem ser visualizadas nos serviços e produtos que o titular do bem deixou de prestar e vender em face da concorrência praticada, na necessidade de se informar ao público a existência da falsificação, para que o consumidor não seja enganado, na obrigatoriedade de intensificar a propaganda em torno do seu serviço para que ele seja mantido em plena evidência (publicidade ostensiva), nos gastos com medidas judiciais para coibir o ato do concorrente desleal, entre outros.*¹⁰⁸

Além da hipótese da falsificação, o uso de símbolos da empresa lesada ou de elementos similares ao desta de modo a causar confusão no consumidor podem ocorrer na hipótese do desvio de clientela, previsto no inciso III do artigo 195 da LPI. Este tipo de prática pode abranger uma grande variedade de condutas, dentre as quais se englobam desde a difamação dos produtos da marca concorrente até o uso de elementos desta com o nítido propósito de confundir as marcas. Nesta hipótese CELSO DELMANTO, citado pelos estudiosos do INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE PROPRIEDADE INTELECTUAL define como a “*confusão com os produtos do concorrente, imitando a aparência extrínseca do produto do competidor, de um modo que o seu se apresente semelhante aos olhos dos consumidores e estes o compreem, pensando ser o artigo daquele concorrente.*”¹⁰⁹

Citam ainda outros meios de causar confusão como a imitação de fachadas e vitrines, filmes publicitários, slogans e meios de publicidade, ou ainda “*as imitações de embalagens*

¹⁰⁷ GOYANES, Marcelo Martins de Andrade. **A Caracterização do Dever de Indenizar por Violação à Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 67, julho. 2005. p. 59

¹⁰⁸ Ibidem. p. 60/61.

¹⁰⁹ DELMANTO, Celso. In: Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 392/393.

*para acondicionar produtos, prevalecendo-se, no conjunto, do emprego das cores predominantes nas do concorrente”.*¹¹⁰

Assim, verifica-se que um ato de concorrência desleal, seja falsificação, desvio de clientela ou outra das hipóteses previstas no artigo 195 da LPI trará, invariavelmente, prejuízos à empresa lesada, podendo estes ser de maior ou menor monta conforme à extensão do dano e trazendo o dever de reparar por parte da empresa lesante.

5.2. O USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA E AS SANÇÕES APLICÁVEIS

Quando uma empresa busca registrar sua marca junto ao INPI está buscando garantir a exclusividade no uso da mesma em todo o território nacional, vedando a qualquer outra empresa, dentro de seu ramo no mercado ou em ramo similar ao seu, o uso de seu signo marcário, conforme prevê o artigo 129, *caput*¹¹¹ da LPI.

Assim, o titular da marca pode investir na mesma através de da qualidade de seus produtos, estratégias de marketing, campanhas publicitárias e todos outros meios lícitos que puder dispor para promovê-la e torná-la forte e competitiva no mercado. Contudo, conforme foi referido no item 4.5 deste trabalho, uma marca que é valorizada e goza de boa reputação atrai a cobiça de empresas concorrentes, que podem vir a utilizar meios ilícitos para se fazer passar por determinada marca ou confundir seus produtos ou serviços com os da marca bem conceituada para assim, desviar sua clientela.

Estas práticas constituem uso não autorizado de marca registrada e concorrência desleal e são consideradas crimes conforme prevêem os dispositivos dos artigos 189¹¹², 190¹¹³ e 195 da Lei de Propriedade Industrial.

¹¹⁰ *Ibidem*. p. 393.

¹¹¹ “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. 127 e 148.”

¹¹² “Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem:

Assim, os crimes contra o registro de marca previstos no artigo 189 da LPI englobam as seguintes condutas: reprodução não autorizada de marca, imitação de marca capaz de gerar confusão e alteração de marca registrada.

Relativamente à de reprodução desautorizada pelo titular do registro, ela se caracteriza pela simples prática da conduta de reproduzir o signo marcário, independentemente se esta reprodução for de todos seus elementos ou apenas de partes deles, sendo facilmente verificável.

Sobre a prática da reprodução desautorizada, definiu PONTES DE MIRANDA que: *“Quem reproduz, sem ter direito à reprodução, concretiza, corporifica, ou melhor, encorpa o bem incorpóreo que pertence a outrem, ou que somente outrem pode reproduzir.”*¹¹⁴

Bastante objetiva é a verificação da ocorrência ou não da reprodução desautorizada de marca, pois para esta prática desinteressa se a mesma ensejou ou não a confusão junto ao consumidor capaz de induzi-lo em erro. A esse respeito tratam os estudiosos do INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL:

*É forçoso concluir que, se houve reprodução, seja ela total ou parcial, a marca se confunde com a original e tal fato, por si só, já permite a tipificação do crime. Não há que se indagar, in casu, sobre a possibilidade de confusão, ela é presumida e é consequência imediata e inexorável da reprodução.*¹¹⁵

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.”

¹¹³ 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.

¹¹⁴ MIRANDA, Pontes de. **Tratado do Direito Privado. Parte Especial.** tomo XVII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 1956, p. 242.

¹¹⁵ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 377/378.

Já no que diz respeito á imitação de marca, a situação é diferente uma vez que o impacto provocado no consumidor é requisito essencial para caracterizar a conduta tipificada.

Para definir a confusão entre as marcas, DENIS BORGES BARBOSA se vale da excelente conceituação de CLÓVIS COSTA RODRIGUES no qual ele diz que esta se configura *“quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras.”*¹¹⁶

Ainda sobre a confusão entre marcas e seus efeitos, afirma DENIS BORGES BARBOSA: *“A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste.”*¹¹⁷

Também sobre a prática da imitação trata TINOCO SOARES: *“A imitação pode se verificar pelo aproveitamento dos elementos essenciais de uma marca, de forma ideológica, entre o elemento verbal e uma figura.”*¹¹⁸

Na imitação, aquele que a pratica, utiliza elementos de outra marca para colocar na sua, a fim de provocar uma semelhança que possa causar confusão tal que faça o consumidor comprar o produto ou serviço de uma marca pensando estar se tratando de outra.

Por exemplo, quando uma empresa de eletrônicos pretende confundir sua marca “SCNY” com a reconhecida marca “SONY”, se utilizando de logotipo similar e escrevendo a marca de modo que pareça quase idêntica a esta última. Ou quando uma marca de alimentos se utiliza de logotipo, embalagens e cores tão parecidos com os de uma marca

¹¹⁶ RODRIGUES, Clóvis Costa, In: BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. p. 87.

¹¹⁷ Ibidem, p. 427.

¹¹⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e Congêneres**. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003. p. 815.

famosa e bem conceituada no mercado que o consumidor possa não perceber que esteja adquirindo produto de marca concorrente daquela que ele pretendia comprar.

DENIS BORGES BARBOSA explica este acontecimento: *“A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste.”*¹¹⁹

Assim, não se trata de uma análise tão objetiva quanto nas hipóteses de reprodução, pois na imitação é necessária a análise do elemento subjetivo que só caracterizará a conduta como a tipificada na lei se realmente for passível a indução em confusão. Sobre esta questão tratam os estudiosos do IDS, ao afirmar que:

Vê-se aí um cunho extremamente subjetivo à norma penal, mas que, porém, é de extrema importância para se evitar abusos por parte do titular da marca registrada. (...)

*Assim, determinada marca pode ser uma imitação de outra na visão do titular do registro mas, na visão do consumidor, pode ser absolutamente distinta e não passível de levá-lo à confusão.*¹²⁰

A adulteração da marca, limitada apenas às marcas de produtos, é facilmente verificável, pois sua análise possui a mesma objetividade da que é feita verificação da prática de reprodução não autorizada.

O exame da ocorrência de confusão junto ao público consumidor ou da intenção do agente é dispensado uma vez que a simples adulteração de qualquer elemento no signo marcário de produto colocado no mercado é mais que suficiente para caracterizar a prática prevista no inciso II do artigo 189 da LPI.

Além das sanções criminais cabíveis para quem se utiliza indevidamente de marca registrada, a LPI também se ocupou das sanções cíveis dando aos titulares de marcas indevidamente reproduzidas e utilizadas a possibilidade do ingresso de ações indenizatórias

¹¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. p. 427.

¹²⁰ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 378

como meio de buscar o ressarcimento, pelo menos em parte, pelos prejuízos sofridos em razão das práticas ilícitas.

5.3. RESSARCIMENTO DOS DANOS E SUA COMPROVAÇÃO

Os artigos 208¹²¹ e 209¹²² da Lei de Propriedade Industrial tratam da possibilidade de se requerer o ressarcimento dos prejuízos causados pela violação à marca registrada, nas formas de lucro cessante e dano emergente, respectivamente.

Uma questão muito debatida no tocante ao ressarcimento dos danos materiais no uso indevido de marca está em como se caracteriza e se comprova a ocorrência do dano. Sobre esse ponto diz MARCELO MARTINS DE ANDRADE GOYANES, ao tratar da comprovação dos danos em demandas indenizatórias que envolvam casos de contrafação:

... a questão da necessidade ou não da comprovação específica dos danos por violação à propriedade intelectual para o deferimento do pleito correspondente sempre foi conturbada, entendendo os mais conservadores que somente a produção de prova específica teria o condão de permitir ao juiz condenar o contrafator por perdas e danos. ¹²³

Não é esse, contudo, o entendimento de GAMA CERQUEIRA ao afirmar que a prova dos prejuízos nas ações indenizatórias envolvendo violações a direitos relativos à

¹²¹ “Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

¹²² “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.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

¹²³ GOYANES, Marcelo Martins de Andrade. **A Caracterização do Dever de Indenizar por Violação à Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 67, julho. 2005. p. 64

propriedade industrial *“é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigí-la com muita severidade”*.¹²⁴

Diante desta dificuldade, muitos doutrinadores têm defendido a idéia de que a comprovação da ocorrência da lesão se confunde com a comprovação da conduta que viola o direito da marca. Ou seja, a prova do dano se configura na simples constatação do uso indevido da marca, independente do alcance dos efeitos que a conduta do agente causador venha a alcançar, esta prova já está implícita na simples configuração do dano.

A dificuldade na prova dos danos no uso indevidos das marcas também é tratada pelos estudiosos do INSTITUTO DANNEMANN SIEMSENN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ao sustentar que:

*... diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador, ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência da violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação.*¹²⁵

Assim, se restar comprovada a reprodução, imitação de uma marca ou a adulteração dos produtos de uma marca postos à venda, também estará provada a ocorrência do dano ao titular da marca e a necessidade de sua reparação. Este o entendimento de TINOCO SOARES ao afirmar que *“não se pode negar que a utilização por parte do concorrente de marca igual ou semelhante, provoca dano de toda sorte.”*¹²⁶

A prova dos prejuízos sofridos pode ser verificada através da diminuição das vendas do produto de determinada marca que foi vítima de ato ilícito. Nos casos de contrafação se verifica facilmente a ocorrência de dano patrimonial por lucros cessantes à medida que a empresa detentora da marca violada deixa de receber *royalties* pela venda de um produto que levou sua marca, mas não foi objeto de contrato de licenciamento para seu uso. Ou seja, a empresa deixou de vender, pois poderia vendido o produto comercializado pelo

¹²⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1982. Vol. II, p. 1.129.

¹²⁵ Instituto Dannemann Siemsen de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 433.

¹²⁶ SOARES, José Carlos Tinoco, In: GOYANES, Marcelo Martins de Andrade. **A Caracterização do Dever de Indenizar por Violação à Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 67, julho. 2005. p. 61.

contrafator, entretanto, com a violação nada ganha pois quem comprou o fez de terceiro, que se locupleta em cima do atrativo da marca violada, configurando a situação de desvio de clientela.

Contudo, há casos em que, mesmo tendo havido a conduta lesiva, não houve diminuição dos lucros da empresa titular da marca violada e, ainda assim, se configura o prejuízo. A este respeito ensina GAMA CERQUEIRA em sua brilhante explanação:

*Freqüentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator.*¹²⁷

Assim, mesmo que a violação não afete os lucros de seu titular, isto não significa a ausência de dano pois a contrafação sempre trará prejuízo de natureza material. Ou seja, o autor da ação indenizatória por violação de direitos relativos à marca que é titular não precisa comprovar o dano sofrido uma vez que este se presume na conduta, é um dano *in re ipsa*.

Não apenas a doutrina, mas também a jurisprudência dominante tem se posicionado no sentido de que a conduta da violação à marca já é suficiente para caracterizar o dano sofrido. Nesse sentido o julgado do Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 101059/RJ:

*MARCA. DANO, PROVA. Reconhecido o fato de que a ré industrializava e comercializava produto 'sabão da costa', marca registrada da autora, que também fabricava e vendia o mesmo produto, deve-se admitir conseqüentemente a existência de dano, pois a concorrência desleal significou uma diminuição do mercado. (...)*¹²⁸

¹²⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1982. vol. II, p. 1.129.

¹²⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 101059/RJ. Recorrente: Florasil Produtos Vegetais Farmacêuticos LTDA. Recorrido: Kanitz 1900 Cosméticos LTDA. Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Brasília, 18 de fevereiro de 1997. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=199600440000&pv=010000000000&tp=51>> Acesso em: 25 de setembro de 2010.

Também no mesmo sentido o entendimento do voto da Ministra Nancy Andrihgi ao julgar o caso de falsificações de produtos da renomada marca de luxo Louis Vuitton no REsp nº 466.761/RJ, cuja ementa diz:

Direito Comercial e Processo Civil. Recurso especial, ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. - A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos morais.

- Recurso especial a que se dá provimento.¹²⁹

Assim, cada vez mais rara a posição doutrinária ou jurisprudencial que exige a prova do dano efetivo pela empresa que foi vítima de uso indevido de sua marca, não admitindo o prejuízo sem que seja demonstrada, de modo concreto, a lesão sofrida, pois o entendimento majoritário vê que a efetividade do dano é suficiente para caracterizar o dever do infrator em indenizar o titular da marca.

5.3.1 – Prejuízos Patrimoniais

Assim como a comprovação do dano apresenta muitas dificuldades, a mensuração dos efeitos patrimoniais da conduta lesiva também é bastante complexa pois, na maioria das vezes, não é fácil precisar o alcance do dano que violou um bem imaterial, em especial no que se refere aos lucros cessantes. Conforme foi visto no item 4.3 do presente trabalho, dificilmente haverá violação que não traga como conseqüência os lucros cessantes, que podem ocorrer mesmo em casos onde não haja diminuição nos lucros da empresa lesada.

¹²⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 466.761/RJ. Recorrente: Louis Vuitton Distribuição Ltda. Recorrido: Caliente Comércio de Modas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrihgi. Brasília, 3 de abril de 2003. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200201049450&pv=010000000000&tp=51> Acesso em 25 de setembro de 2010

Nas situações de reprodução e imitação de uma marca, por exemplo, dificilmente será possível conhecer o número de consumidores que compraram um produto de uma marca acreditando que se tratava de outra e, decepcionados, deixaram de buscar aquela marca, migrando para a concorrência sem nunca sequer terem sabido que na realidade foram ludibriadas através de um ato ilícito.

Diante da necessidade de fixação de um critério para quantificar os lucros cessantes nas situações em que existe a dificuldade em precisar o alcance da lesão, o legislador forneceu, no artigo 210¹³⁰ da LPI, três opções para se calcular o ressarcimento deste prejuízo, que poderá ser escolhida pela vítima conforme o critério que esta entender que lhe for mais favorável. Assim, o prejudicado pela lesão à sua marca escolherá, na propositura da demanda, qual o dos critérios que entende ser o mais adequado pelo deseja ser ressarcido pelos lucros cessantes, indicando este na inicial da ação indenizatória.

Para o cálculo dos valores relativos às perdas por lucros cessantes, na maioria dos casos, estes serão apurados em fase de liquidação de sentença, através da análise de um perito que poderá apurar, por arbitramento, com base nos critérios fornecidos pelo artigo 210 da LPI escolhidos pelo prejudicado, aquilo que ele deixou de ganhar ou que o infrator lucrou.

Entretanto, há a possibilidade de ser dispensada a liquidação por arbitramento quando a vítima escolher o critério previsto no inciso III do artigo 210. Nesta hipótese, não haverá necessidade de perícia técnica pois a parte lesada poderá fornecer os dados necessários para quantificar a lesão. Sobre a possibilidade da escolha deste inciso e do papel do autor da demanda na apuração, comentam os estudiosos do INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL:

¹³⁰ “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”

... o prejudicado poderá fornecer, independentemente de perícia técnica, todos os elementos necessários para a apuração do quantum debeat, já que os lucros cessantes serão determinados pela 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. Vale lembrar que o único legitimado para determinar qual o real valor dessa licença é o próprio prejudicado, tomando por base licenças por ele anteriormente concedidas para terceiros.¹³¹

Quanto aos danos emergentes, estes podem ser mais facilmente verificáveis e calculáveis pois consistem nas despesas tidas pelo titular da marca para administrar e buscar minimizar os efeitos da violação que sofreu. São estes tanto os gastos tidos pelo titular da marca violada para buscar defender seus direitos em juízo (honorários de advogados, custas judiciais, produção de perícias, etc), bem como aqueles despendidos para restabelecer a imagem da marca que restou abalada.

Dentre os gastos que têm por fim minimizar os impactos do prejuízo à imagem da marca, estes podem abranger campanhas publicitárias ou ações de marketing, esclarecimentos na mídia para buscar fazer chegar ao consumidor a informação de que houve violação da marca.

Há ainda a possibilidade de gastos com uma remodelagem de produtos, com novas embalagens, logotipos da marca ou cores que não se assemelhem aos produtos que tenham sido indevidamente reproduzidos.

MARCELO MARTINS DE ANDRADE GOYANES exemplifica uma situação na qual ocorrem as duas formas de dano patrimonial e os possíveis desdobramentos de um dano emergente ao ensinar que:

... as perdas diretas da falsificação podem ser visualizadas nos serviços e produtos que o titular do bem deixou de prestar e vender em face da concorrência praticada, na necessidade de se informar ao público a existência da falsificação, para que o consumidor não seja enganado, na obrigatoriedade de intensificar a propaganda em torno dos seus serviços para que ele seja mantido em plena evidência (publicidade ostensiva), nos

¹³¹ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 442.

*gastos com medidas judiciais para coibir o ato do concorrente desleal, entre outros.*¹³²

O que é certo é que a complexidade dos efeitos e do alcance da conduta lesiva nos casos de violação de marcas traz uma grande dificuldade para a quantificação dos prejuízos, tanto patrimoniais quanto extrapatrimoniais, sofridos pela empresa lesada.

5.3.2 – Prejuízos Extrapatrimoniais

A dificuldade na quantificação dos danos extrapatrimoniais experimentados pelas pessoas físicas se repete nas situações de dano à imagem da empresa no caso de violação de marca na qual tem-se de atribuir um valor à reparação pelo abalo à imagem e à boa reputação da vítima.

Nestes casos se busca reparar o dano da marca que teve seu bom nome afetado, sendo tarefa difícil determinar o impacto negativo de seu uso indevido no mercado. Mas é inegável a decepção dos consumidores que adquiriram um produto com defeitos ou de qualidade inferior àquela que lhes era conhecida e esperada, quando na verdade não estavam adquirindo o produto que imaginavam. E, em razão disto, podem os consumidores deixar de adquirir o produto deixar de adquirir o produto da marca ou até vir a criticar esta publicamente por vício ou má qualidade oriunda de fabricação feita por terceiro não autorizado, situação que, muitas vezes, o próprio titular da marca desconhecia.

Assim, a preservação do bom nome da marca, sua imagem e da qualidade dos produtos, são valores tutelados pelo ordenamento jurídico pátrio e sua violação é passível de gerar o dever de ressarcir pelos prejuízos extrapatrimoniais causados. Sobre esta possibilidade trata AMÉRICO LUÍS MARTINS DA SILVA ao discorrer sobre os prejuízos não patrimoniais sofridos pelas pessoas jurídicas, ao afirmar que:

Se a pessoa jurídica não pode experimentar apenas danos não patrimoniais subjetivos, pode, certamente, sofrer danos não patrimoniais objetivos (atentado à imagem, ao bom nome, etc). Assim, a pessoa jurídica suporta

¹³² GOYANES, Marcelo Martins de Andrade. **A Caracterização do Dever de Indenizar por Violação à Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 67, julho. 2005. p. 60.

*danos morais objetivos quando sofre atentado injusto contra a sua idoneidade financeira e a qualidade de seus serviços e produtos, bem como quando ocorre a divulgação ilícita do segredo de sua tecnologia e/ou do seu processo especial de fabricação, etc.*¹³³

Ou seja, as situações nas quais ocorre violação, provocada por atos de terceiro que reproduz a marca em produtos ou serviços dos quais o titular não conhece nem a qualidade muito menos a procedência, invariavelmente afetam o bom nome da marca copiada, que a empresa sua titular muito se dedicou para alcançar.

O julgado do REsp 1032014/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, do STJ, exemplifica com nitidez como pode a violação à marca atingir os consumidores e, em decorrência dos efeitos da confusão junto a estes, também trazer prejuízo à imagem da empresa titular da marca. O acórdão trata de caso de contrafação, em ação indenizatória cumulada com preceito cominatório movida pela empresa Souza Cruz S.A., contra empresa gráfica e sua proprietária que produziam papéis para cigarros com marcas de titularidade da autora, sem qualquer autorização para sua reprodução.

Na referida demanda, a autora buscava impedir a continuidade da produção do material com sua marca, bem como a obtenção de pagamento por danos extrapatrimoniais decorrentes da violação à sua reputação comercial. Ao ser julgado em sede recursal no STJ, a Corte reconheceu os direitos da detentora da marca, bem como descreveu objetividade a repercussão dos danos extrapatrimoniais no caso, *verbis*:

Direito Empresarial. Contrafação de marca. Produto falsificado cuja qualidade, em comparação com o original, não pôde ser aferida pelo Tribunal de Justiça. Violação da marca que atinge a identidade do fornecedor. Direito de personalidade das pessoas jurídicas. Danos morais reconhecidos.

(...)

- Na contrafação o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como conseqüência, também o fabricante não pode ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator

¹³³ SILVA, Américo Luís Martins da. **O Dano Moral e sua Reparação Civil**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 352.

*cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado. (...)*¹³⁴

Assim, o uso indevido de marca traz como possível consequência o prejuízo à sua boa reputação no mercado, o que irá afetar sua honra objetiva através do dano à sua imagem. Por exemplo, se uma reconhecida empresa do setor de cosméticos é alvo de falsificação e o contrafator coloca no mercado um creme que não só não cumpre os efeitos anunciados como também, em razão de uma substância usada na versão falsificada do produto, causa alergias ou manchas na pele de várias consumidoras. Aquelas que foram vítimas dos efeitos dos produtos falsos não apenas deixaram de adquirir aquele creme específico como também os demais produtos da marca, passando a comprar cosméticos de empresa concorrente.

Ao mesmo tempo, as consumidoras prejudicadas poderão vir a noticiar os efeitos que tiveram com o produto da marca famosa na mídia, em sites da internet, blogs, entre os amigos ou por outros meios de divulgação, manchando o bom nome da renomada marca de cosméticos em razão de vício que, na realidade, esta não só não causou como sequer conhecia. Um fato como este pode vir a afetar a reputação da marca no mercado de tal modo que esta se desvalorize frente à concorrência e a empresa sua titular precise reestruturar suas de marketing ou mesmo descontinuar os produtos da marca afetada e lançar uma nova linha de cosméticos para tentar voltar a gozar de uma boa reputação entre suas consumidoras.

Outra possível consequência decorrente da violação de marca nos casos de contrafação que podem abalar seriamente a imagem da marca é através da vulgarização decorrente da falsificação de seus produtos. Algumas marcas, em especial aquelas que envolvem o mercado de luxo e que têm entre seus atrativos a idéia de exclusividade ou que produzem itens edições limitadas, apostam nestes conceitos para valorizar seus produtos como itens raros e especiais.

¹³⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1032014/RS. Recorrente: Souza Cruz S/A. Recorrido: Grafisa Gráfica Zanella. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 26 de maio de 2009.

Disponível em:

<<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200800336860&pv=010000000000&tp=51>>

Acesso em 25 de setembro de 2010.

Deste modo, a reprodução indevida da marca com a colocação dos produtos supostamente raros no mercado, em quantidades – e muitas vezes também qualidade – diferentes daquelas projetadas pelos seus especialistas de marketing acabam por prejudicar todo um plano de negócios através da vulgarização de uma marca, o que a desqualifica, bem como abala a sua imagem.

O julgado do REsp 466.761/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo a falsificação de produtos da marca Louis Vuitton é claro ao explicar a ocorrência desta situação, como se compreende no voto da Relatora, Ministra Nancy Andriahi:

... a indenização por danos materiais não possui como fundamento a 'comercialização do produto falsificado', mas a vulgarização do produto e a 'depreciação da reputação comercial do titular da marca', levadas a cabo pela prática de falsificação.

*De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca, em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de falsificação generalizada.*¹³⁵

Além da indenização pelos danos materiais, o acórdão também concedeu a indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos pela conduta lesiva ao reconhecer que “a vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do seu titular.”¹³⁶

Assim, concluiu o Ministro Castro Filho, ao relatar o posicionamento da turma no julgado em tela ao afirmar que:

... a turma entende que, em matéria de contrafação, a simples exposição do produto já caracteriza o dano de natureza moral.

Em matéria de dano moral, não se exige propriamente a prova do dano que, dado à sua subjetividade, deve ser presumido, mas é indispensável a provados fatos que sejam suficientes e eficientes à produção de dano no plano moral.

¹³⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 466.761/RJ. Recorrente: Louis Vuitton Distribuição Ltda. Recorrido: Caliente Comércio de Modas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andriahi. Brasília, 3 de abril de 2003. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200201049450&pv=010000000000&tp=51>> Acesso em 25 de setembro de 2010

¹³⁶ GOYANES, Marcelo Martins de Andrade. **A Caracterização do Dever de Indenizar por Violação à Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 67, julho. 2005. p. 65.

*Assim, até por razões éticas, a simples exposição do produto, ainda que não comprove venda, caracteriza o ilícito, pois pode vulgarizar o produto e gerar o dano. Parece ser esse o entendimento da Turma.*¹³⁷

Assim, seja pela vulgarização da marca ou pela repercussão junto à imagem que afete a sua boa reputação comercial, é certo que seu uso indevido poderá trazer danos de natureza extrapatrimonial à sua titular.

5.3.2.1 Dano à imagem

Embora o dano à honra não possa ter como vítima a pessoa jurídica na esfera penal, o mesmo não se aplica no âmbito civil, no qual lhe é reconhecida a titularidade nas ações indenizatórias pela violação de determinados bens de natureza extrapatrimonial, considerados direitos da personalidade, conforme o artigo 52¹³⁸ do Código Civil Brasileiro, como é o caso da honra e da imagem da pessoa jurídica.

Conforme foi referido no item 3.2.2.1 deste trabalho, já foi reconhecido pela doutrina e jurisprudência a possibilidade da pessoa jurídica vir a sofrer dano extrapatrimonial, tanto que o Superior Tribunal de Justiça acabou editando a Súmula nº 227¹³⁹ no sentido de pacificar qualquer controvérsia que ainda existisse sobre o tem.

Contudo, não é este dano um dano de natureza moral, que envolva sentimentos e emoções de foro íntimo, como aqueles que atingem as pessoas físicas, mas uma espécie autônoma de prejuízo extrapatrimonial, de natureza objetiva que atingem a imagem da pessoa jurídica, tais como a ofensa à sua boa reputação, honra, idoneidade, etc. Para diferenciar os danos de natureza subjetiva dos danos à imagem, AMÉRICO LUIS MARTINS DA SILVA faz a seguinte distinção:

¹³⁷BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 466.761/RJ. Recorrente: Louis Vuitton Distribuição Ltda. Recorrido: Caliente Comércio de Modas Ltda. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 3 de abril de 2003. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200201049450&pv=010000000000&tp=51>> Acesso em 25 de setembro de 2010

¹³⁸ “Art. 52 – Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”

¹³⁹ “Súmula 227 – A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”

Vimos que o dano moral estaria mais ligado à dor, às ofensas, à moral, ao decoro, à paz interior de cada um, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida etc. O dano à imagem estaria mais vinculado à probidade, à honra, à dignidade, ao respeito que os demais membros da sociedade nutrem por uma pessoa, ao bom nome etc.

140

Sobre esta prerrogativa, defende YUSSEF SAID CAHALI:

... afirma-se ser admissível a indenização por dano moral causado à pessoa jurídica em decorrência de manifestações que acarretem abalo de seu conceito no mercado em que atua, uma vez que o direito à honra e imagem é garantido pela Constituição, em seu artigo 5º, X¹⁴¹, cuja interpretação não há de se restringir às pessoas naturais.¹⁴²

Assim, a integridade e a boa reputação de uma pessoa, seja esta física ou jurídica, são valores merecedores da tutela do direito para que não sejam ameaçados ou violados, o que torna absolutamente legítimo ao titular de uma marca que teve sua imagem indevidamente associada a produtos ou serviços de má qualidade, com vícios capazes de prejudicar sua boa reputação comercial, que busque a devida reparação pelo mal que atingiu a sua honra objetiva.

5.4 A INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA E SUA APLICAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA

Estando então reconhecida a possibilidade do titular da marca sofrer prejuízos, tanto de ordem patrimonial quanto extrapatrimonial, no que diz respeito à imagem desta, mister se faz a análise de como a jurisprudência tem tratado a questão.

¹⁴⁰ SILVA, Américo Luís Martins da. **O Dano Moral e sua Reparação Civil**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 352.

¹⁴¹ “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;”

¹⁴² CAHALI, Yussef Said. **Dano Moral**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 349/350.

Um caso interessante vem de julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, na apelação cível nº 70029072956; nesta se está diante do recurso interposto em ação indenizatória que versava sobre indenização fraudulenta de marca cujo registro, embora não estivesse perfectibilizado, já havia sido depositado no INPI pelos autores da demanda, autorizando-os a zelar pela imagem e boa reputação da marca. Estes, depositários da marca de suplementos alimentares Vita Life, buscavam a proibição da comercialização de produto do mesmo gênero denominado Mega Life, além da reparação dos prejuízos decorrentes deste ato.

Além da semelhança nos nomes dos produtos, o referido julgado destacou as similitudes nos rótulos de ambos, tanto nas cores utilizadas quanto nos símbolos gráficos que o compõem e no subtítulo do produto. O conjunto de elementos referidos no julgado evidencia a prática de concorrência desleal na atitude da empresa que comercializava a marca Mega Life em confundir o consumidor que buscava suplementos alimentares da marca Vita Life.

Inobstante a confusão causada pela contrafação, restou incontroverso nos autos que o produto Mega Life foi proibido de circular em razão de resolução da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o que caracteriza, além de ilícito civil, um atentado contra a saúde pública. O que se verifica com estes elementos trazidos no julgado é que os prejuízos da marca Vita Life com a reprodução indevida feita por sua concorrente ficaram ainda mais agravados em razão da penalidade imposta pela ANVISA, agregando à confusão um dano significativo à imagem da marca. Diante desse fato, o que os julgadores deram destaque ao prover o apelo dos depositários da marca Vita Life, foi a proteção ao patrimônio imaterial da marca, lesado no dano à sua imagem, conforme se depreende no voto do relator, Des. José Aquino Flores de Camargo, *verbis*:

Assim, diante do caso concreto, tendo a parte pugnado pelo prudente arbitramento judicial, estou em fixar a indenização em quantia equivalente a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), atento à qualidade das partes, à gravidade do fato, presente, ainda, que se pretende a proteção da imagem do produto da autora. Na fixação, há que se considerar, igualmente, o caráter

*expiatório em favor do reclamante. Não há reparação integral, mas tenta-se, desta forma, amenizar as conseqüências do ilícito de que foi vítima.*¹⁴³

Outro caso em que se observa o deferimento de pedido de indenização por danos extrapatrimoniais em razão de violação de marca é da apelação cível nº 994.03.060761-0 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse julgado trata de recurso de apelação interposto pela Nike do Brasil Comércio e Participações contra empresa que comercializava produtos contrafeitos nos quais inseria indevidamente a marca da recorrente.

O julgamento em primeira instância acolheu o pedido para a requerida se abster de comercializar os produtos com a marca Nike, mas negou a condenação pelos prejuízos sofridos em decorrência da conduta ilícita sob o entendimento que estes não poderiam ser presumidos. Partilhando de entendimento diverso no qual o dano está comprovado pela ocorrência da contrafação, os desembargadores que julgaram o recurso adentraram na análise da reparação entendendo que, de acordo com a previsão do artigo 209 da LPI, havia dever de reparar a empresa titular da marca Nike pelos prejuízos sofridos. Relativamente aos danos extrapatrimoniais, destacou o Relator Desembargador Erickson Gavazza Marques que:

*No caso em apreço, não se pode desprezar a notoriedade da marca da autora-apelante no cenário brasileiro e mundial, razão pela qual a venda de produtos contrafeitos, de qualidade e procedência duvidosas, é perfeitamente apta a gerar danos à sua imagem e à reputação que a recorrente conquistou junto ao mercado consumidor, ensejando, assim, o reconhecimento da existência de danos morais, que também merecem, e devem, ser ressarcidos.*¹⁴⁴

Observa-se que a boa reputação e o reconhecimento da marca Nike que serviu como atrativo para a empresa recorrida piratear seus produtos, também foi o elemento que fundamentou o abalo à imagem da marca, a justificar a compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados, destacando a importância da proteção do bem violado.

¹⁴³ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70029072956. Apelantes: Cilon Alves de Freitas e Rodrigo Fracessi de Freitas. Apelada: Pratic Line Comércio de Produtos Naturais LTDA. Relator: Desembargador José Aquino Flores de Camargo. Porto Alegre, 29 de julho de 2009. Disponível em: <<http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>>. Acesso em 22 de setembro de 2010.

¹⁴⁴ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 99403060761-0. Apelante: Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda. Apelado: Antonio Carlos Costa Tupa ME. São Paulo, 28 de abril de 2010. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9131943/apelacao-apl-994030607610-sp-tjsp>>. Acesso em 24 de setembro de 2010.

Outro julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível nº 994.09.0351789, foi pelo caminho inverso ao modificar uma decisão de primeiro grau que havia deferido a indenização pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de uso indevido de marca. Neste caso, se está diante de ação proposta pela empresa titular da marca Unipac, que comercializa embalagens, em razão da violação de seu signo marcário por empresa que comercializava a mesma espécie de produtos sob o nome de Unipack. Sobreveio sentença condenando a requerida a se abster de comercializar os produtos com a marca Unipack e ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais em 100 (cem) salários mínimos.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, o qual restou provido, em parte, para afastar a condenação da reparação pelos danos extrapatrimoniais. Em seu voto, o relator Desembargador Donegá Morandini entendeu pela ausência de demonstração de que a comercialização de embalagens com a marca Unipack teria trazido prejuízos de ordem extrapatrimonial à autora da ação titular da marca violada. Sustentou o julgador que:

*Nada, absolutamente nada, permite a conclusão de que a indevida utilização da expressão UNIPACK pela ré tenha causado dano à imagem da autora. Tampouco prevalece o argumento de que o prejuízo de ordem moral adviria do fato de que indeterminados consumidores foram induzidos em erro (...)*¹⁴⁵

Outro caso julgado pelo TJSP, na apelação cível nº 994.04.036426-7, também reformou uma sentença que havia deferido o pedido de condenação dos danos extrapatrimoniais por uso indevido de marca afastando esta parte da condenação. Trata-se de apelação interposta na ação movida por Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil LTDA contra a empresa Eurovest Comércio de Peças e Acessórios LTDA., pela fabricação e venda de tapetes para veículos, sem qualquer autorização ou licenciamento, com as marcas Volkswagen, VW, Gol e Golf, as quais são de titularidade das requerentes, que são detentoras dos direitos de utilização exclusiva destas.

¹⁴⁵ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 994.09.0351789. Apelantes: Giseli Cristina Tonelotti de Moraes ME. Apelada: Unipac Embalagens Ltda. São Paulo, 27 de abril de 2010. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9104003/apelacao-apl-994090351789-sp-tjsp>>. Acesso em 24 de setembro de 2010.

A demanda foi julgada procedente para a requerida se abster de produzir e comercializar produtos com os sinais marcários da autora e pagar indenizações a títulos de danos patrimoniais e extrapatrimoniais pela utilização indevida das marcas. As requeridas apelaram da decisão, que manteve a obrigação e de indenizar os danos materiais, mas modificou a condenação pela reparação pelo prejuízo extrapatrimonial.

Relativamente aos danos patrimoniais a decisão não apenas manteve a condenação imposta na sentença como também ressaltou o fundamento do dever de indenizar no voto do relator Desembargador Paulo Alcides Amaral Salles ao afirmar que:

... as apeladas lograram através do seu trabalho criar uma interação entre a marca e o produto, de sorte que o consumidor, instintivamente, logo associa um ao outro.

*A utilização indevida da marca alheia configura ainda um locupletamento com esforço alheio, verdadeiro enriquecimento sem causa.*¹⁴⁶

Entretanto, no que diz respeito ao prejuízo imaterial, o entendimento foi e outro sentido, de que não houve demonstração de qualquer abalo à imagem das detentoras das marcas. Salientou ainda o acórdão que, os tapetes automotivos que se utilizavam dos sinais marcários de titularidade da Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil LTDA, eram de boa qualidade, não podendo assim, trazer abalo às suas reputações; conforme sustentou o relator:

Embora sem a devida autorização das detentoras do direito imaterial, os elementos dos autos não permitem concluir pelo rebaixamento do conceito que ostentam junto ao público consumidor e o mercado em geral.

*Seria importante nesse aspecto, a demonstração, por exemplo, de que a qualidade dos produtos oferecidos ao mercado pela apelante não era compatível com a daqueles licenciados ou produzidos pelas apeladas ou, ainda, que não respeitaram os padrões de segurança esperados e adotados pela etc. Aliás, as fotos de fls. 62/66 indicam, ao revés, que os tapetes automotivos ostentam bom padrão técnico.*¹⁴⁷

¹⁴⁶ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 994.04.036427. Apelante: Eurovest Comércio de Peças e Acessórios LTDA. Apeladas: Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil LTDA. Relator: Desembargador Paulo Alcides Amaral Salles. São Paulo, 22 de julho de 2010.

Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15327391/apelacao-apl-994040364267-sp-tjsp>>. Acesso em 24 de setembro de 2010.

¹⁴⁷ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 994.04.036427. Apelante: Eurovest Comércio de Peças e Acessórios LTDA. Apeladas: Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil LTDA. Relator: Desembargador Paulo Alcides Amaral Salles. São Paulo, 22 de julho de 2010.

Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15327391/apelacao-apl-994040364267-sp-tjsp>>. Acesso em 24 de setembro de 2010.

Totalmente diferente dos casos analisados foi o entendimento dos julgadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul ao reconhecer o direito à compensação por danos extrapatrimoniais por uso indevido da marca ao julgarem a apelação cível nº 37213. Trata-se de caso no qual foi ajuizada ação indenizatória cumulada com obrigação de não fazer por Ellus Indústria e Comércio LTDA., contra M. Lenium Comércio de Material Esportivo e Confecções Ltda. pela venda e exposição ao público de produtos falsificados com a marca da autora.

Na sentença de primeiro grau a empresa ré foi condenada a se abster de comercializar produtos com a marca da autora sem a devida autorização, além da indenização fixada em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos prejuízos causados à titular da marca. A empresa M. Lenium Comércio de Material Esportivo e Confecções LTDA recorreu da decisão alegando desproporção entre o *quantum* indenizatório fixado e a conduta praticada que se limitou à exposição de dois bonés e à venda de mais uma unidade do produto com a marca de titularidade da autora. Sustenta ainda que é uma loja de material esportivo que trabalha com marcas renomadas e seu público consumidor seria o mesmo da autora, o que não ensejaria a vulgarização da marca.

Os argumentos, embora bem colocados, não foram suficientes para modificar a decisão recorrida, entendendo os desembargadores pela inoportunidade de desproporção em razão do prejuízo ao patrimônio imaterial da marca Ellus, conforme se verifica no voto do relator Desembargador Vladimir Abreu da Silva, *verbis*:

Também com relação à insurgência quanto ao valor arbitrado, entendo que não lhe assiste razão, visto que a indenização fixada no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se refere à quantidade de bonés expostos e colocados à venda, se referem antes ao uso indevido da marca da apelada em produto reproduzido. Assim, o dano à imagem da marca mostra-se maior que o dano material dos bonés em questão, pois envolve o nome, a qualidade, o registro da marca e sua exclusividade.

*Em vista disso, sendo a marca da apelante conhecida nacionalmente, constituindo-se em expressivo patrimônio incorpóreo, entendo que o quantum indenizatório fora fixado razoavelmente, não tão baixo, a ponto de não servir como punição ao ofensor, nem excessivamente elevado.*¹⁴⁸

¹⁴⁸ MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Apelação Cível nº 37213. Apelante: M. Lenium Comércio de Material Esportivo e Confecções LTDA. Apelado: Ellus Indústria e Comércio LTDA. Relator: Desembargador Vladimir Abreu da Silva. Campo Grande, 27 de agosto de 2009.

Um caso que gerou bastante repercussão recentemente trata do não acolhimento, pelo Superior Tribunal de justiça, ao pedido de indenização por danos de natureza extrapatrimonial requeridos pelo clube Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, contra a empresa Beneduzzi e Jachetti LTDA, em razão desta comercializar camisetas contrafeitas com a marca e o distintivo do time recorrente. No julgamento ocorrido em sede de apelação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não foi reconhecido ao clube o direito ao ressarcimento por danos extrapatrimoniais pelo alegado abalo à imagem do time de futebol.

O relator do acórdão que julgou a apelação, Desembargador Orlando Heemann Júnior, chega ainda a sustentar, em seu voto, que a prática da empresa Beneduzzi e Jachetti LTDA não só não traz nenhum prejuízo imaterial ao time como também

*... acaba por promover a compra de produtos vinculados ao clube desportivo, o que conseqüentemente contribui para a divulgação e enaltecimento do time, efeito contrário ao invocado pelo recorrente.*¹⁴⁹

Inconformado com a decisão proferida no acórdão, o clube apresentou Recurso Especial junto ao STJ para que fosse reconhecido seu direito à indenização por danos extrapatrimoniais, contudo, a Corte Superior não reconheceu o pedido do recorrente sob o fundamento de não ter havido prejuízo à imagem do clube. Adotou também os fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no tocante ao fato de não ter sido comprovada a má qualidade dos produtos contrafeitos nem que a venda das camisetas se destinasse a vilipendiar o clube de futebol.

Para justificar o posicionamento adotado, o relator do acórdão, Ministro Sidnei Beneti, reconhece a possibilidade de indenizar os danos morais nos casos de violação de marca, porém, não entende que estes tivessem ficado demonstrados no presente caso. Para tanto afirma que:

Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5358348/apelacao-civel-ac-37213-ms-2008037213-2-tjms>>. Acesso em 24 de setembro de 2010.

¹⁴⁹ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70011894714. Apelante: Grêmio Foot Ball Portoalegrense. Apelado: Beneduzzi e Jachetti LTDA. Relator: Desembargador Orlando Heemann Júnior. Porto Alegre, 22 de setembro de 2005.

Disponível em: <<http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>>. Acesso em 18 de setembro de 2010.

O caso da recorrente é diferente. Não tem como atividade-fim produzir, camisas, tênis, agasalhos, bonés, etc. A aposição de sua marca nesses produtos, quando (hipoteticamente) de má qualidade, não induz o consumidor a pensar que o GRÊMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE produz material ruim, desmerecedor de respeito.

*Convém repetir que a marca é sempre merecedora de proteção, mas o que ocorre no caso é que os danos morais não estão demonstrados nem decorrem automaticamente dos fatos narrados pela recorrente.*¹⁵⁰

Pela análise dos casos supramencionados se verifica que a compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do uso indevido de marcas é um tema relativamente novo, o qual vem, aos poucos, ganhando maior relevância e destaque na jurisprudência nacional. Contudo, observa-se ainda uma falta de uniformidade para definir o quanto os efeitos do uso indevido da marca podem atingir a imagem desta no que diz respeito à qualidade dos produtos falsificados e sua repercussão junto ao público. Acredita-se, entretanto, que, com o desenvolvimento da matéria e sua maior interpretação pela jurisprudência, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os posicionamentos a respeito da interpretação dos prejuízos nos casos de violação de marca tendem a se uniformizar.

¹⁵⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 811.934/RS. Recorrente: Grêmio Foot Ball Portoalegrense. Recorrido: Beneduzi e Jachetti LTDA. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Brasília, 12 de agosto de 2010. Disponível em https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200600157773&dt_publicacao=23/08/2010. Acesso em 18 de setembro de 2010.

CONCLUSÃO

Pelo presente estudo, é possível ter uma idéia de como os institutos da compensação pelos danos extrapatrimoniais dentro da responsabilidade civil e do direito marcário dentro da propriedade intelectual, podem se relacionar.

Relativamente aos danos extrapatrimoniais, trata-se de tema já bastante conhecido e explorado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, estando solidificado nos mais importante diplomas legais brasileiros, tendo perdido o caráter de novidade e a indefinição quanto à sua aplicação pelos tribunais que os caracterizava a anos atrás. Alguns pontos na compensação pelos danos extrapatrimoniais ainda são capazes de gerar alguma polêmica, contudo, estas têm sido cada vez menores, como foi possível observar no presente trabalho quando analisou a questão da pessoa jurídica poder ser vítima de lesão de natureza extrapatrimonial.

Assim, com a solidificação da reparabilidade dos danos extrapatrimoniais e a evolução no estudo deste instituto dentro da responsabilidade civil, verifica-se como um de seus efeitos o reconhecimento da pluralidade de naturezas de sujeitos que podem figurar no pólo ativo destas demandas indenizatórias. Dentre estas, o presente estudo dedicou seu foco aos danos à imagem sofridos por pessoas jurídicas nos casos de uso indevido de marcas, buscando entender quais os alcances dos prejuízos, tanto de natureza material quanto os extrapatrimoniais, nestas situações.

Para a compreensão da possibilidade da imagem de uma marca, que com a evolução dos tempos e das práticas mercadológicas tem se tornado um dos ativos mais valiosos das empresas, sofrer lesões de natureza extrapatrimonial, foi essencial um breve estudo sobre o direito marcário para se conhecer a importância desse campo da propriedade intelectual. A partir deste, foi possível compreender mais o instituto das marcas, suas peculiaridades e importância mercadológica para que assim, fosse possível relacioná-lo à aplicação da responsabilidade civil.

A partir do estudo dos dois institutos, juntamente com a análise da aplicação da reparação dos danos extrapatrimoniais nos casos de violação de marca pela jurisprudência, foi possível observar que se trata de questão que vem recentemente ganhando expressão nos tribunais pátrios os quais, até não muito tempo atrás, limitavam-se a reparar unicamente os prejuízos de ordem patrimonial nestas situações. Contudo, verifica-se que os julgadores têm percebido a importância da imagem das marcas no mercado e da necessidade de proteção em todos seus aspectos, o que solidifica cada vez mais a reparação dos danos ao patrimônio imaterial da marca, a partir da análise de todos os elementos envolvidos no caso concreto, tal como se precede nos demais casos de danos de natureza extrapatrimonial.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Heitor Estanislau. **Violação de Sinais Distintivos. Sanções Cíveis e Criminais. Procedimentos Judiciais Cabíveis.** Revista da ABPI. Rio de Janeiro, nº 94, julho. 2008.

ARANOVICH, Natalia de Campos. Marcas e sua Importância para os Consumidores. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord). **Propriedade Intelectual em Perspectiva.** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. **Marca: A Mais Importante das Propriedades Intelectuais.** Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/104.doc>. Acesso em 15 de agosto de 2010.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica.** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008.

BARRETO, Julio Cesar Lessa. **A Pessoa Jurídica como Sujeito Passivo de Dano Moral.** Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, 2000. Vol. 11.

BITTAR, Carlos Alberto. **Reparação Civil por Danos Morais.** São Paulo: Editora RT, 1993.

BRASIL. **Código Civil Brasileiro.** 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

BRASIL. **Código de Defesa do Consumidor.** 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** 21 ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **ÍNDICE DA CONVENÇÃO DE PARIS E DAS REVISÕES POSTERIORES EM VIGOR NO BRASIL (TEXTO COMPARADO)** A: Texto de 1883, - F: Revisão de Haia (1925), - D: Revisão de Estocolmo (1967). Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/convencao_paris_html>. Acesso em: 27 de setembro de 2010.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 1.355/94**, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. (Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade

intelectual relacionados ao comércio - TRIPs.). Brasília, 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/14895.html>>. Acesso em: 27 de setembro de 2010.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 7.347**, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (vetado) e dá outras providências. Brasília, 24 de julho de 1985. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil/03/Leis/L7347orig.htm>>. Acesso em: 27 de setembro de 2010.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.137/90**, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Brasília, 27 de dezembro de 1990. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8137.htm>>. Acesso em: 27 de setembro de 2010.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 227**. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=227&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=1>>. Acesso em: 27 de setembro de 2010.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 37**. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=37&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=1>>. Acesso em: 27 de setembro de 2010.

_____. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp nº 101059/RJ. Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 18/02/1997, DJ 07/04/1997. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=199600440000&pv=010000000000&tp=51>> Acesso em: 25 de setembro de 2010.

_____. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp nº 1032014/RS. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/05/2009, DJ 04/06/2009. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200800336860&pv=010000000000&tp=51>> Acesso em 25 de setembro de 2010.

_____. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp nº 466.761/RJ. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200201049450&pv=010000000000&tp=51>> Acesso em 25 de setembro de 2010

_____. **Tribunal de Justiça de São Paulo.** Quinta câmara de direito privado. Apelação Cível nº 99403060761-0. Apelante: Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda. Apelado: Antonio Carlos Costa Tupa ME. Relator: Desembargador Erickson Gavazza Marques, julgado em 28/04/2010. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9131943/apelacao-apl-994030607610-sp-tjsp>>. Acesso em 24 de setembro de 2010.

_____. **Tribunal de Justiça de São Paulo.** Sexta câmara de direito privado. Apelação Cível nº 994.04.036427. Apelante: Eurovest Comércio de Peças e Acessórios LTDA. Apeladas: Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil LTDA. Relator: Desembargador Paulo Alcides Amaral Salles, julgado em 22/07/ 2010. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15327391/apelacao-apl-994040364267-sp-tjsp>>. Acesso em 24 de setembro de 2010

_____. **Tribunal de Justiça de São Paulo.** Terceira câmara de direito privado. Apelação Cível nº 99409035178-9. Apelantes: Giseli Cristina Tonelotti de Moraes ME. Apelada: Unipac Embalagens Ltda. Desembargador Donegá Morandini, julgado em 27/04/2010. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9104003/apelacao-apl-994090351789-sp-tjsp>>. Acesso em 24 de setembro de 2010.

_____. **Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.** Quinta turma cível. Apelação Cível nº 37213. Apelante: M. Lenium Comércio de Material Esportivo e Confecções LTDA. Apelado: Ellus Indústria e Comércio LTDA. Relator: Desembargador Vladimir Abreu da Silva, julgado em 27/08/2009. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5358348/apelacao-civel-ac-37213-ms-2008037213-2-tjms>>. Acesso em 24 de setembro de 2010.

_____. **Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.** Décima segunda câmara civil. Apelação Cível nº 70011894714. Apelante: Grêmio Foot Ball Portoalegrense. Apelado: Beneduzi e Jachetti LTDA. Relator: Desembargador Orlando Heemann Júnior, julgado em 22/09/2005. Disponível em: <<http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>>. Acesso em 18/09/ 2010.

_____. **Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.** Vigésima câmara civil. Apelação Cível nº 70029072956. Apelantes: Cilon Alves de Freitas e Rodrigo Fracessi de Freitas. Apelada: Pratic Line Comércio de Produtos Naturais LTDA. Relator: Desembargador José Aquino Flores de Camargo, julgado em 29/07/ 2009. Disponível em: <<http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>>. Acesso em 22/09/ 2010.

_____. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp nº 811.934/RS. Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 12/08/2010, DJ 23/08/2010. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200600157773&dt_publicacao=23/08/2010>. Acesso em 18 de setembro de 2010.

CAHALI, Yussef Said. **Dano Moral**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982. 2 v.

CIANCI, Mirna. **O Valor da Reparação Moral**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

DIAS, José de Aguiar. **Da Responsabilidade Civil**. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, 2 v.

FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro. **Elementos da Responsabilidade Civil por Dano Moral**. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000.

GOYANES, Marcelo Martins de Andrade. **A Caracterização do Dever de Indenizar por Violação à Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 67, julho. 2005.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INTERBRAND. Disponível em: <http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2009&langid=1000>. Acesso em 7 de agosto de 2010.

LOPEZ, Teresa Ancona. **O Dano Estético: Responsabilidade Civil**. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. 4 ed. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1946. Livro 3. 5 v.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado. Parte Especial.** Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1966. Tomo LIII.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado. Parte Especial.** Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1967. Tomo LIV.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado. Parte Especial.** Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956. Tomo XVII.

MORAES, Maria Celina Bodin de. **Danos à Pessoa Humana: Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais.** Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Responsabilidade Civil.** 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial.** 13 ed. São Paulo: Saraiva, 1982. 1 v.

RIZZARDO, Arnaldo. **Responsabilidade Civil.** Rio de Janeiro: Forense, 2005.

RODRIGUES, Silvio. **Direito Civil.** 15 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, 4 v.

SILVA, Américo Luis Martins da. **O Dano Moral e sua Reparação Civil.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.

SILVA, Wilson Mello da. **Direito Civil.** 15 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, 4 v.

SILVA, Wilson Melo da. **O Dano Moral e sua Reparação.** Rio de Janeiro: Revista Forense, 1955.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e Congêneres.** São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

TARSITANO, Paulo Rogério; NAVACINSK, Simone Denise. **Marca: Patrimônio das Empresas e Diferencial dos Produtos.** Revista Comunicação & Sociedade, São Bernardo do Campo, n. 41, 1o. semestre. 2004.

VAZ, Caroline. **Funções da Responsabilidade Civil – Da Reparação à Punição e Dissuasão**. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2009.

WIPO – World Intellectual Property Organization Disponível em: <http://www.wipo.int/trademarks/en/about_trademarks.html#function>. Acesso em: 12 de agosto de 2010.