



Dano por uso de marca fixado pela Lei de Propriedade Intelectual

No caso de uso ilegal de marca, o valor da indenização por danos materiais deve ser fixado de acordo com os critérios da Lei de Propriedade Intelectual (Lei 9.279/96), e não conforme a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou recurso da Confederação Brasileira de Futebol contra acórdão que condenou três empresas que comercializavam camisetas e blusas com emblema da CBF sem autorização.

A sentença, confirmada no acórdão de apelação, condenou as empresas a encerrar o comércio dos produtos e pagar danos materiais, a serem fixados em fase de execução, além de dano moral no valor de R\$ 10 mil.

No recurso ao STJ, a CBF alegou que o dever de indenizar não poderia ser limitado à quantidade de produtos apreendidos nos estabelecimentos das empresas. Para a confederação, deveria ser aplicado, por analogia, o critério estabelecido pelo artigo 103 da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), que prevê o pagamento do valor equivalente a três mil exemplares, além dos apreendidos.

A relatora, ministra Nancy Andrighi, negou a aplicação da Lei 9.610 ao caso. Segundo ela, infringência a direito de marca não guarda qualquer relação com eventual violação de direito autoral, cuja proteção é assegurada pela referida norma.

“O ilícito cometido pelas recorridas é disciplinado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), diploma legal específico que rege as relações envolvendo registros de marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais e que objetiva coibir, sobretudo, a concorrência desleal”, explicou a ministra.

Segundo Nancy, além de a própria Lei 9.279 fornecer os critérios a serem adotados para a quantificação dos danos decorrentes da venda ilegal, não há semelhança relevante entre o uso ilegal de marca e a violação de direitos autorais, condição necessária para uso da analogia.

“Nas hipóteses de violação a direito autoral, a indenização equivalente ao preço de três mil exemplares é devida quando não houver informações sobre a extensão da edição fraudulenta. Isso porque o parágrafo único do artigo 56 da Lei de Direitos Autorais dispõe que, no silêncio do contrato, considera-se que cada edição possui esse número de exemplares”, esclareceu a ministra. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.658.045

Autores: Redação ConJur